ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Науково-практичний журнал 1 (33)' 2007

Журнал засновано у лютому 2002 року,
перейменовано у листопаді 2005 року,
внесено до переліку фахових видань
ВАК України з юриди÷них наук

УДК 347.(77+78)

Зміст

Захист прав

Ю. Капица Проблемы реализации прав интеллектуальной собственности в Украине 3

О. Штефан Дещо до колізіальної неузгодженості положень ЦК України з іншими нормативно-правовими актами у сфері авторського права 13

О. Дорошенко Дослідження та оцінка судом висновків експерта у справах про порушення прав інтелектуальної власності 20

Л. Романадзе Європейський досвід застосування деяких способів захисту прав на торговельні марки 29

О. Крижний Актуальні питання предмету злочину, передбаченого ст. 229 КК України 42

С. Чікін, І. Верба, А. Бєляєва Право попереднього користувача щодо винаходів та корисних моделей — технічні аспекти 47

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Академії правових наук України, 2007

І. Рудченко Правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору 54

Право та інновації

О. Сімсон Ідеї і бренди як інновації в бізнесі 65

В. Першин Кредитно-інвестиційне забезпечення банками і страховими компаніями інноваційних проектів 74

Судова практика

Оглядовий лист Вищого господарського суду України № 01-8/78 від 14.02.2007 р. "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію" 85

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

У 2007 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.*

Вартість передплати на 2007 рік					
	Індекс	2 міс/грн	4 міс/грн	6 міс/грн	12 міс/грн
Фізичні та юридичні особи	28594	12,84	25,78	38,47	76,44

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

З глибокою повагою
редакційна колегія

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ[1]

Юрий Капица,
директор Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий НАН Украини, кандидат юридических наук

В течение последних пяти лет в Украине был осуществлен ряд важных мер по повышению уровня защиты прав интеллектуальной собственности, усилению борьбы с пиратством.

Принят Гражданский кодекс Украины, который устранил асимметричность в способах защиты прав интеллектуальной собственности со значительным арсеналом средств, представляемых законом об авторском праве, и лишь отдельными способами защиты для объектов промышленной собственности.

В 2003 г. в связи с приведением законодательства Украины к нормам соглашения ТРИПС в процессуальные гражданский и хозяйственный кодексы введена система предварительных мер, позволяющая судам быстро принимать решения по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности до подачи искового заявления. Существенную роль в борьбе с пиратством стали играть органы МВД, неоднократно принимались изменения к уголовному законодательству. В Украине принято уникальное законодательство о контроле за производством и обращением лазерных дисков, создан институт государственных инспекторов, введена специализация в сфере интеллектуальной собственности в хозяйственных судах, сделано многое другое. Большей частью законодательство Украины соответствует Директиве ЕС об обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности 2004 г.

В то же время нерешенными являются вопросы создания механизма реализации прав интеллектуальной собственности, системы анализа эффективности законодательства в сфере интеллектуальной собственности и правоприменения, совершенствования судебного рассмотрения дел о защите прав интеллектуальной собственности, укрепления организаций коллективного управления; создания системы общественного контроля за деятельностью в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и др.

Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности в Украине рассматривались в работах Н. Галянтича, В. Дмитришина, В. Жарова, А. Коцюбы, С. Лебедя, В. Харченко, Е. Штефан и других специа-

[1] В статье использованы материалы выступления на Научно-практическом семинаре "Актуальные проблемы законодательного обеспечения и развития национальной системы защиты прав интеллектуальной собственности в контексте мирового опыта, стандартов ЕС, ВТО и ВОИС" 27 февраля 2007 г.

листов. Целью настоящей публикации является рассмотреть актуальные вопросы реализации прав интеллектуальной собственности в Украине. Отметим, что защита прав является одним из элементов реализации права. И если реализация прав затруднена либо отсутствует механизм реализации, само по себе наличие способов и процессуального порядка защиты не решает проблемы защиты прав.

Организации коллективного управления. Автор, исполнитель, производитель фонограмм в связи с правом на получение вознаграждения за использование произведений может вести судебные дела со значительным количеством баров, ресторанов, радио и телеканалов в связи с невыплатой вознаграждения за публичное исполнение. Однако подобное в мире не имеет места. Функции сбора и распределения вознаграждения осуществляют организации коллективного управления.

В Украине ситуация с коллективным управлением является наиболее больной точкой и в настоящее время зашла в тупик, она в малейшей степени не отвечает соответствующему зарубежному опыту. В Украине действует 11 организаций, их количество увеличивается. Создана система, согласно которой к одному пользователю, например, радиоканалу, бару может обратиться ряд организаций коллективного управления, каждая из которых будет представлять несколько субъектов права. Подзаконными актами коллективным организациям предоставлено право изменять размер отчислений, что привело к тому, что сегодня на радио-, телеканал, в ресторан приходит одна организация, предлагая одну сумму отчислений, а завтра — другая. Практика деятельности организаций свидетельствует о необходимости одной коллективной организации добиваться от другой через суд информации о том, каких лиц представляет организация, чтоб выплатить вознаграждение. Не осуществляется должный контроль за деятельностью коллективных организаций. Определенные попытки сделать это наталкиваются на объявление информации подобных организаций коммерческой тайной. Имеет место лоббирование интересов различных организаций в органах власти, в частности — по закреплению права сбора вознаграждения за двумя организациями коллективного управления, сотрудничающими с IFPI и представляющими интересы американских компаний и др.

Проблемы в этой сфере известны уже четыре года. Их решением должна была стать либо передача полномочий осуществлять сбор вознаграждения одной организации с существенным государственным контролем за ее деятельностью, либо введение нескольких уполномоченных организаций по сбору вознаграждения по каждому виду использования объектов авторского права и смежных прав с обеспечением соответствующего контроля со стороны государства.

Однако вместо быстрого реагирования на ситуацию и в срочном порядке изменения законодательства затягивается согласование изменений в Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах", проект которых за последние два года подавался в Кабинет Министров Украины и возвращался из него 4 раза.

За проблемами с коллективным управлением стоит ответ на вопрос: кто будет управлять украинским миллиардом? Во Франции, отметим, ежегодно собирают более 800 млн.

евро вознаграждения. В Украине не исключена возможность выведения финансовых потоков коллективных организаций как из-под государственного так и общественного контроля, обречения этих организаций на судебные тяжбы между собой, что безусловно никакого отношения не имеет к созданию механизма реализации прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и защите их прав.

В течении многих лет не решаются проблемы создания механизма реализации прав государства на объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет бюджетных средств.

Существуют испытанные в мире механизмы, включение которых помогло в 80-х годах в США вывести государственные лаборатории и университеты на путь успешного внедрения разработок. Речь идет о передаче (за исключением военной сферы) прав распоряжения интеллектуальной собственностью университетам и государственным лабораториям, создании отделов по интеллектуальной собственности и трансферу технологий, регламентации выплаты вознаграждения авторам и др.

Каковы реалии в Украине? С 2003 г. в Верховной Раде находится проект закона об изменении Закона Украины "О собственности", касающийся распределения прав интеллектуальной собственности между министерствами и организациями, научными учреждениями. В редакции, внесенной Кабинетом Министров Украины, проект закона закреплял права интеллектуальной собственности (в том числе на объекты, созданные академическими учреждениями, в органах судебной власти и др.) за министерствами. Депутатами закон был переработан и принят в 2003 г. с введением принятой в ЕС и США модели, где гражданские объекты интеллектуальной собственности закреплялись за университетами, научными организациями. Именно эта модель привела к увеличению в несколько раз заявок на изобретения и внедрений. Тем не менее, закон не был подписан Президентом Украины в связи с нецелесообразностью принятия закона из-за предстоящей отмены Закона Украины "О собственности". Закон Украины "О собственности" не отмен до настоящего времени.

С 1995 г. обсуждаются предложения о необходимости введения в Украине минимальных ставок вознаграждения за использование объектов промышленной собственности, хотя бы в государственном секторе. Существует ряд поручений Кабинета Министров Украины по этому вопросу, которые не выполнены. Украина является единственной в мире страной, где изобретатель должен договариваться с работодателем о сумме соответствующего вознаграждения. За рубежом — в США, Германии, Франции, Японии — нормативными актами установлены конкретные минимальные ставки, либо суммы вознаграждения определены судебной практикой, коллективными договорами. Отметим, что Законом Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий" предусмотрено принятие минимальных ставок за использование технологий (но не объектов промышленной собственности).

В полной мере осуществлять реализацию, а также защищать права интеллектуальной собственности возможно, когда имущественные права оценены и отражены в бухгалтерском учете.

Кабинетом Министров Украины с 2001 г. принято 11 поручений, обязывающих министерства, Фонд государственного имущества разработать акты по оценке и бухгалтерскому учету нематериальных активов, в том числе — созданных за счет государственных средств. Эти поручения большей частью не выполнены либо выполнены формально. К чему это приводит? Первая инвентаризация, проведенная в Украине в 2002 г. согласно Указу Президента Украины от 27.04.01 № 2851/2001 в связи с отсутствием соответствующих рекомендаций не достигла поставленной цели. Вторая инвентаризация осуществлена в 2005 г., а порядок, на основе которой она должна проводиться, был принят Фондом государственного имущества не за 4 месяца до ее проведения, как требовалось согласно поручению Кабинета Министров Украины от 20.07.05 № 350731/1/1-05, а 5 месяцев спустя. В настоящее время существуют противоречащие друг другу акты Госказначейства, Минфина, Фонда госимущества, Министерства образования и науки Украины относительно оценки и учета нематериальных активов, причем ведомства, за исключением МОН Украины, категорически не настроены на сотрудничество. Неоднократные предложения НАН Украины по созданию соответствующей межведомственной комиссии не реализованы. Вопросом в связи с этим является, насколько эффективно реализуется Кабинетом Министров Украины конституционная обязанность по координации работы министерств, других органов исполнительной власти.

Наиболее ярко инертность исполнительной власти в отношении реализации прав интеллектуальной собственности, принадлежащих государству, проявилась в ситуации с патентными подразделениями. Именно патентные подразделения, подразделения по трансферу технологий в государственных лабораториях, университетах во всем мире играют ключевую роль в продвижении разработок. В Украине они находятся на стадии исчезновения. За 11 лет, с 1996 г., в Кабинет Министров Украины были поданы согласованные со всеми ведомствами три положения о патентных подразделениях, но они не были приняты.

Ввиду бесперспективности принятия соответствующего положения Кабинетом Министров Украины, в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий" по инициативе НАН Украины была введена норма о создании таких подразделений в бюджетных учреждениях. Согласно указанному закону Кабинет Министров Украины должен был принять типовое положение о подразделениях, что до настоящего времени не сделано, хотя с момента принятия Закона прошло уже более 5 месяцев. Отметим, что несмотря на предложения НАН Украины о том, что в данном положении необходим раздел, касающийся деятельности собственно подразделений бюджетных учреждений, МОН Украины подало в Кабинет Министров Украины проект, где говорится лишь о соответствующих подразделениях министерств, государственных академий наук.

С 2001 г. не выполнены требования Указа Президента Украины "О мерах по охране интеллектуальной собственности в Украине" от 27.04.01 № 285/2001, касающиеся создания механизма поддержки патентования украинских изобретений за рубежом. Сравним: в Великобри-

тании международную известность получила деятельность Бритиш технолоджи груп, созданной правительством для продвижения изобретений британских университетов за рубежом. Напротив, согласно Закону Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий", все средства от трансфера технологий бюджетных организаций должны централизоваться на уровне министерств. Это уже привело к торможению заключения хозяйственных договоров по внедрению новых технологий.

Отметим, что данный вопрос рассматривался в ноябре 2006 г. на совместном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования и Президиума НАН Украины "Об обеспечении развития отечественной науки". Принято решение о необходимости внесения изменений в указанный закон с централизацией лишь определенного процента от суммы договоров по трансферу технологий.

Кроме отмеченных проблем актуальными вопросами являются:

- насколько эффективно принятое законодательство в области интеллектуальной собственности, а также его правоприменение, имея в виду соотношение между целями законодательства и реально достигнутыми результатами;
- изменилась ли ситуация с уровнем пиратства по сравнению, например с 2001 г., и насколько;
- при недостатках в правовом регулировании, насколько быстро органы власти реагируют на это, разрабатывая и принимая соответствующие нормативные акты, либо применяя меры административно-правового характера;

Ярким примером как отсутствия анализа эффективности принимаемых законов, так и должной координирующей роли высшего органа исполнительной власти в этом процессе является история Закона Украины "Об охране прав на указания происхождения товаров". Принятый в 1999 г., вошедший во все отчеты, касающиеся выполнения требований Всемирной торговой организации, он фактически не работает. Лишь через 2 года после его принятия Кабинет Министров принимает распоряжение от 23.04.01 № 149-р об уполномоченных органах по подготовке заключений об указаниях происхождения. После этого, в течение вот уже 6 лет, несмотря на неоднократные обращения Государственного департамента интеллектуальной собственности, министерствами не утверждены положения о подготовке соответствующих заключений. Результатом является, как отмечает Л. Глухивский, незначительное число поданных заявок о регистрации обозначений[2].

Отсутствует либо крайне медлительна реакция на негативные тенденции по применению законодательства.

Например, проблема регистрации в виде промышленных образцов торговых марок (этикеток) других лиц известна давно. Однако в законодательство не закладываются механизмы, препятствующие этому. Либо создание административных судов, и в результате — усложнение, затягивание процесса по делам, в которых содержатся требования граж-

[2] Глухівський Л. Про стан правової охорони зазначень походження товарів в Україні//Інтелектуальна власність.— 2007.— № 1. — С. 18—22.

данско-правового и административно-правового характера. Есть ли быстрая соответствующая реакция на это органов управления, какие предлагаются меры — создание чего-то, что не имеет аналогов в мире, либо использование известного опыта зарубежных стран о необходимости рассмотрения дел, связанных с интеллектуальной собственностью в связи с их сложностью, специализированными судами?

Проблемой является подготовка законов в сфере интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной собственности является единственной отраслью права в Украине, в которой (а прошло уже более 4 лет с момента принятия Гражданского кодекса Украины) отраслевые законы не приведены в соответствие с кодексом. В то же время, согласно заключительным положениям ГК Украины, соответствующие проекты должно были быть представлены еще в 2003 г.

С этим связана нерешенность вопроса со статусом служебных объектов интеллектуальной собственности, по-разному трактующимся в отраслевом законодательстве и кодексе. Кодекс устанавливает, что при нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности может быть выплачена компенсация, размер которой установлен законом. Соответствующий закон не принят.

Приведение украинского законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности к законодательству ЕС согласно Соглашению о партнерстве и сотрудничеству между Украиной и ЕС должно было быть осуществлено до 2003, а законодательства в области охраны прав интеллектуальной собственности в соответствие с Законом Украины "О общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза" — до 2007 г. Эта достаточно сложная работа проводилась Государственным департаментом интеллектуальной собственности и в последние два года проекты законов неоднократно подавались в Кабинет Министров Украины, тем не менее не были поданы в парламент.

Борьба с пиратством. Анализ применения санкций США к Украине в 2001 г. позволяет сделать вывод, что необходимые выводы из этого не сделаны. Особенностью наложения санкций было запоздание Украины, несмотря на неоднократные предупреждения США, в выполнении Плана действий о контроле за пиратской CD-продукцией; срочное прекращение административными способами деятельности большинства CD-заводов летом 2001 г. и, несмотря на это, введение санкций в связи с непринятием закона о лазерных дисках; после принятия соответствующего закона, продолжение санкций из-за, с точки зрения США, несовершенства этого закона. Парадоксом было сохранение санкций до августа 2005 г. в условиях почти полного сокращения производства CD и принятия в Украине наиболее жесткого законодательства о производстве и обращении лазерных дисков в мире.

При этом в 2001 г. Украина даже по оценкам Международного альянса интеллектуальной собственности, по рекомендации которого в США формируется Список 301, находилась на 5 месте в мире по производству пиратских фонограмм и музыки. Отметим, что потери от пиратства по данным альянса и IFPI различаются для разных стран в два три раза. Например, Малайзия — 15

и 40 млн., Тайвань — 60 и 100 млн., Китай — 400 и 600 млн. и т.п. Санкции — это скорее исключение для США. Именно это исключение было сделано для Украины. Так, на Китай, лидирующий в мире по уровню пиратства, трижды предполагалось наложение санкций. Однако это не было сделано как по причине определенных мер по борьбе с пиратством, так и в связи с возможными ответными мерами со стороны Китая.

Снятие санкций, произошедшее несмотря на все противодействия Международного альянса, сопутствовало приходу к власти нового Президента Украины, а также формально было проведено через 6 дней после принятия Верховной Радой некоторых изменений к закону о лазерных дисках, никак не влияющих с нашей точки зрения на ситуацию с производством CD.

Введение санкций, как и их продолжение, по нашему мнению и мнению других специалистов, связано с неумением органов власти Украины отстоять перед американской стороной позитивные изменения в защите прав, отсутствием единой позиции в этом вопросе со стороны ветвей власти, что предоставило возможность IFPI другим лоббистским организациям осуществлять давление на Офис торгового представителя в США в целях принятия в Украине законодательства, аналогов которому в мире нет.

Сейчас аналогичная ситуация может снова повториться. По прежнему органы власти не разработали методологию оценки пиратства, и даже не использовали ту, которая применяется в ЕС, не воспользовались наработками, сделанными в России, с целью с единых позиций оценить уровень пиратства в странах СНГ. В связи с этим, при любых заявлениях зарубежных стран и организаций о ситуации в Украине, на них нет аргументированного ответа.

Так, ЕС в 2006 г. определил Украину страной приоритетного внимания после Китая, совместно с Россией, Чили, Турцией[3]. Однако по данным Еврокомиссии 38% контрафактной продукции, выявленной при таможенном контроле в ЕС, составляет продукция из Китая, 7% — из Турции, 10% — Таиланда, 4% — США[4]. Доля же Украины по всем видам контрафакта — меньше 1%. В то же время, несмотря на утверждения Еврокомиссии, что органы управления Украины приложили усилия к уменьшению уровня пиратства, подчеркивается, что уровень пиратства остается высоким.

Более резки оценки Украины Международным альянсом интеллектуальной собственности в докладе за 2006 г.: "Хотя Украина сделала существенные улучшения в последние годы, остаются серьезные проблемы в области пиратства, особенно широкая продажа CD. Заводы и сегодня имеют возможность производить нелегальные диски ... Уголовные санкции неэффективны ..." и т.д.[5]

За опытом оценки пиратства целесообразно было бы обратиться хотя бы в Кыргызстан, где существует постоянный мониторинг уровня пиратства в разрезе разных объектов и регионов.

[3] IPR Enforcement — the countries. Brussels, 4 October 2006./ http://ec.europa.eu/trade

[4] European Commission — Taxation and Customs Union. Breakdown of number of cases expressed as % by origin/provenance and by product type. 2005./ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

[5] IIPA 2006 "Special 301" recommendations./ http://www.iipa.com/copyrighttrade_issues.html

Сказанное позволяет сделать ряд выводов.

- изменение законодательства в сфере интеллектуальной собственности в Украине, является, прежде всего, реакцией на внешнее воздействие и происходит крайне медленно. Что касается ВТО, то от первого импульса (1996 г.) приведение законов в соответствие с ТРИПС заняло 7 лет, а в случае Европейского Союза (1998 г.) прошло 8 лет, проекты соответствующих законов в парламент Украины до настоящего времени не поданы;
- исключая уголовное законодательство, отсутствует быстрая реакция органов управления, законодателя на неработающие нормативные акты, либо на исправление ошибок при их принятии. При этом проходят годы. Ситуация, как например с организациями коллективного управления, не решается, а лишь усугубляется;
- отсутствует должный контроль Кабинета Министров Украины за выполнением решений в сфере интеллектуальной собственности и в необходимой мере координация деятельности ведомств по подготовке нормативных актов;
- не изучается эффективность законодательства в области интеллектуальной собственности, практика правоприменения. Отсутствуют собственные данные об уровне пиратства в Украине, а также должная реакция на оценку ситуации в Украине иностранными организациями.
- система охраны интеллектуальной собственности неспособна взглянуть на себя со стороны. Указанное контрастирует с опытом ЕС, где в самой принимаемой директиве или регламенте установлено, что спустя 3 года или другое время должна быть проведена оценка эффективного применения акта. Указанные оценки обычно проводятся на основе широкого экспертного опроса специалистов и организаций, работающих в соответствующей сфере, с обобщением и публикацией доклада о проведенных исследованиях, проведением общественных слушаний.

Отметим, что ситуация в Украине среди стран мира не является особенной.

В отличие от понятных любому человеку, и в связи с этим в большей или меньшей степени контролируемых обществом проблем (тарифы на газ и свет, пенсии и др.), интеллектуальная собственность является крайне специализированной сферой, в которой в нюансах законодательства разбираются немного специалистов, что приводит, в частности, при голосовании законов об интеллектуальной собственности к доверию депутатского корпуса к двум-трем депутатам, которые поддержали рассмотрение соответствующих проектов в парламенте. Крайне силен субъективный фактор в принятии решений в сфере интеллектуальной собственности.

Что делать в этой ситуации? Ответ следует искать в странах, которые столкнулись с теми же проблемами.

Первое касается подготовки проектов нормативных актов, второе ? оценки деятельности и общественного контроля системы охраны интеллектуальной собственности.

Подготовка проектов актов в ЕС, США рассматривается как результирующая предложений ведомств, ор-

ганизаций представляющих правообладателей, и организаций, представляющих пользователей, — обычно это правозащитные, а также научные организации.

Что касается оценки деятельности системы охраны интеллектуальной собственности — согласно Белой книге о подготовке ассоциированных стран Центральной и Восточной Европы к вхождению в ЕС, — приведение законодательства третьих стран к законодательству ЕС невозможно без создания механизма его реализации, что в первую очередь предусматривает наличие "организаций, которые играют существенную роль в оценке применения законодательства"[6]. Есть ли в Украине эти организации? Особенности украинского законодательства привели к тому, что коллективные организации вместо подобного общественного контроля заняты судебными исками между собой. Общество изобретателей в Украине утеряно. Вклад патентных поверенных мог быть больше, однако они по понятным причинам достаточно осторожно публично высказываются о ситуации в патентной сфере.

Даже в США — законодателе мод в области защиты интеллектуальной собственности — принимаются изменения к Патентному закону, согласно которому создаются контрольные вневедомственные советы, представляющие правообладателей, с широкими полномочиями по надзору за деятельностью Ведомства по патентам и торговым маркам, включая финансовый контроль, подготовку заключений об эффективности деятельности ведомства. Это же предлагалось НАН Украины в совместном постановлении Президиума НАН Украины и коллегии МОН Украины от 13 июня 2001 р. "О состоянии и проблемах правовой охраны изобретений и других объектов промышленной собственности в Украине", однако не было реализовано.

Все ли так безнадежно в Украине? Считаем, что не совсем:

- в системе НАН Украины, Академии правовых наук Украины, Харьковской юридической академии складываются научные институты, где на постоянной основе отслеживается ситуация в интеллектуальной собственности, увеличивается число специалистов, которые активно работают в этом направлении;
- все большую роль играют два научных журнала "Інтелектуальна власність" и "Теорія і практика інтелектуальної власності", публикуя соответствующие материалы;
- в рамках учреждений судебной экспертизы, Высшего хозяйственного, Верховного суда Украины осуществляется работа по обобщению практики судебного рассмотрения дел. Хотелось бы только пожелать, чтоб подобные обобщения включали указания на слабые стороны украинского законодательства;
- существенна роль депутатов Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Где явный пробел, — так это с организациями, представляющими интересы изобретателей, организациями коллективного управления. Необходима активная позиция организаций, представляющих интересы владельцев торговых марок, иных коммерческих обозначений.

[6] White Paper in Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe to Integration into the Internel Market of the Union/KOM(95)163.

Что целесообразно сделать. Настоятельной задачей в Украине является формирование вневедомственного общественного контроля за деятельностью системы интеллектуальной собственности.

Учитывая контрольную функцию Верховной Рады, а также обязательства парламентских комитетов осуществлять анализ практики применения законодательных актов в деятельности государственных органов, их должностных лиц, возможности комитетов создавать рабочие группы с включением широкого круга специалистов, обращаться к научным организациям, объединениям граждан с просьбой дать предложения относительно проектов законов, организовывать научно-информационный поиск, разработку, доработку и экспертизу проектов законов, целесообразно создание при Комитете по вопросам науки и образования постоянно действующей группы специалистов в обязанности которых входило бы следующее:

- мониторинг ситуации по разработке законопроектов и правоприменению;
- проведение экспертизы проектов законов;
- подготовка ежегодной Белой книги о ситуации в области интеллектуальной собственности. Именно тогда, когда рядом будут лежать ежегодный отчет Государственного департамента о своей деятельности и подобная Белая книга, — это даст основу для совершенствования системы;
- подготовка проектов законодательных актов;
- широкое освещение проблемных вопросов в прессе, Интернете.

В заключение хотелось бы обратиться к специалистам в сфере интеллектуальной собственности. Есть конкретный вопрос, где как нигде ваше участие может помочь. От вашей заинтересованности и влияния зависит, будет ли принято законодательство об организациях коллективного управления, которое выведет эти организации из системы государственного и общественного контроля, усугубит негативную практику деятельности таких организаций, либо будет принята иная модель, где в полной мере деятельность организаций будет регламентирована законом с отсутствием "ручного управления" по закрытию тех или иных организаций.

В феврале 2007 г. в рамках подготовки к парламентским слушаниям о защите прав интеллектуальной собственности был распространен проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам авторского права и смежных прав", одобренный в январе 2007 г. на заседании правительственного комитета по вопросам гуманитарной и социальной политики, однако возвращенный МОН Украины. Сравнивая нормы этого проекта, который содержал хорошую основу для урегулирования деятельности организаций коллективного управления, с тем, что мы, возможно, скоро увидим, вы сможете дать свою оценку о направленности законодательства об организациях коллективного управления и повлиять на этот процесс. ◆

ДЕЩО ДО КОЛІЗІАЛЬНОЇ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ ЦК УКРАЇНИ З ІНШИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Олена Штефан,
завідувач відділу авторського і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук, доцент

З самого початку створення української незалежної держави в основу формування та розвитку системи національного законодавства покладені основні міжнародно-правові акти, положення яких визнаються у всьому світі. Так, починаючи з 1992 року розпочалася робота над удосконаленням цивільного законодавства, і в першу чергу, створення нового Цивільного кодексу України, результатом якої стала велика кількість проектів, що створювалися різними робочими групами. Тому день введення в дію нового Цивільним кодексом України (далі — ЦК України) — 1 січня 2004 року — стало визначною, давно очікуваною, подією для всіх національних юристів. Проте, сподівання, які покладалися на новий національний законодавчий акт не виправдалися. Безпосередня практична робота фахівців, пов'язана із застосуванням норм ЦК України виявила та й досі виявляє їх вади. Недосконалість норм ЦК України створює цілу низку проблем, до яких можна віднести наступні, зокрема наявність:

1) протиріч між ЦК України та іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародно-правовими актами, ратифікованими Україною;
2) внутрішньої неузгодженості (протиріччями) статей ЦК України;
3) великої кількості статей, які характеризуються "урізаним дубляжем" положень, що містяться у спеціальних нормативно-правових актів, які повно і безпосередньо регулюють конкретні цивільні правовідносини;
4) великої кількості банкетних норм;
5) термінологічна неузгодженість норм ЦК України із нормами інших нормативно-правових актів та інші проблемні питання, що ускладнюють або унеможливлюють безпосередню реалізацію норм ЦК України.

Зазначені вище проблеми мають місце і при правовому регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності. До прийняття ЦК України якість правового регулювання зазначених відносин був різний. Зокрема, регулювання суспільних відносин у сфері авторського права на рівні спеціального закону відповідав вимогам міжнародних актів і не викликало проблем у правозастосування. Менш досконалим, порівняно із авторським правом, було правове регулювання відносин у сфері промислової власності. Високий рівень

правового регулювання відносин у сфері авторського права досягався завдяки тому, що Закон України "Про авторське право і суміжні права", який не містив колізій, а цілісно, узгоджено, згідно з положеннями міжнародно-правових актів регулював відносини у зазначеній сфері. Проблеми при застосуванні норм авторського права виникли з прийняттям ЦК України і пов'язано це з існування цілої низки колізійних норм, що стали результатом неузгодженості норм ЦК України та Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Проаналізуємо деякі колізії, протиріччя, неузгодженості ЦК України із Законом України "Про авторське право і суміжні права" та міжнародними конвенціями з авторського права.

І. У ст. 439 ЦК України за автором та його правонаступниками закріплюються такі особисті немайнові права **як право на недоторканість твору** та **право на захист репутації автора.** Аналіз змісту ст. 439 ЦК України дозволяє зробити висновок, що **законодавець пов'язує ці два права разом таким чином, що порушення права на недоторканість твору буде визнаватися таким лише у тому випадку, коли така зміна твору завдасть шкоди честі та репутації автора. Втім, право на недоторканість твору та право на захист репутації автора, хоча й вважаються близькими правами, але насправді це зовсім різні права, які не можуть бути поставлені в залежність один від одного.** Право на недоторканість твору означає, що ніхто не має права змінити або переробити твір без згоди автора. В той же час, автор має право дозволити перероблення свого твору. Право на захист честі та репутації автора є особистим немайновим правом та його зміст полягає у тому, щоб протидіяти спотворенню, перекрученню твору, перероблення якого автор дозволив або не дозволив. Таким чином, можна зробити висновок, що право на недоторканість твору забезпечується правом на захист репутації автора. Так, можна уявити собі ситуацію, коли відбулася, без згоди автора, зміна твору, яка не завдала шкоди честі та репутації автора, а навпаки, покращила його твір. Але не зважаючи на це, дана зміна твору відбулася без згоди автора, чим було порушено його право на недоторканість твору, хоча і не завдало шкоди честі та репутації автора. Виходячи з викладеного, **доцільно було б більш детально унормувати у ЦК України питання немайнових прав автора твору, розділивши такі немайнові права автора та його правонаступників, як недоторканість твору та захист репутації автора, а також більш повно передбачити у ст. 439 ЦК України способи зміни твору, які слід розглядати як порушення його недоторканості.**

ІІ. Першим способом використання твору, що закріплений у ч. 1 ст. 441 ЦК України, законодавець називає опублікування (випуск у світ) твору. Згідно із ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" під опублікуванням твору, як способом його використання, розуміється введення в цивільний оборот за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням

характеру твору, розумні потреби публіки. Введення примірників твору в цивільний оборот здійснюється шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа могла його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором, або шляхом передачі права власності на них іншими способами. Опублікуванням твору вважається також депонування рукопису твору у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання у ньому примірника (копії) твору. **Використання твору шляхом його опублікування придатне до друкованих творів науки, літератури та мистецтва. Що стосується інших об'єктів авторського права, наприклад, творів архітектури, пантомім, хореографічних творів, то такий спосіб використання як "опублікування" до них застосувати не можна. Тому, у ч. 1 ст. 441 ЦК України доцільно було б зазначити такий спосіб використання твору як його оприлюднення, а не опублікування.**

Так, Закон України "Про авторське право і суміжні права" та міжнародно-правові акти під оприлюдненням (розкриттям публіці) твору розуміється здійснення за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права дії, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо (ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; статті 11, 11 ter та 11 bis Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів). **Необхідність внесення змін до ч. 1 ст. 441 ЦК України пояснюється тим, що:**

по-перше оприлюднення твору як спосіб його використання може застосовуватися не лише до друкованих творів літератури, науки і мистецтва;

по-друге, оприлюднення твору є більш широким поняттям, що охоплює за своїм змістом й опублікування твору;

по-третє, оприлюднення твору окремо виділяється в міжнародно-правових актах.

III. Серед способів використання твору законодавець у ч. 1 ст. 441 ЦК України визнає й імпорт примірників творів, примірників перекладу творів, переробок твору тощо. Право на імпорт надає автору право дозволяти або забороняти імпорт примірників твору, включаючи примірники, виготовлені з дозволу автора чи іншого суб'єкта авторського права на цей твір. Слід зазначити, що право на імпорт примірників творів не згадується, а ні в Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів, а ні у Договорі ВОІВ про авторське право, а ні в Угоді ТРІПС, тому, що воно є частиною права на поширення творів. Право на імпорт примірників творів закріплено в Модельному законі ВОІВ про авторське право і суміжні права. Закріплення цього права у зазначеному законі викликано тим, що порушення майнових інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності набули широко масштабного транскордонного характеру. Вважалося, що надання суб'єкту авторського права окремого майнового права на імпорт примірників цього твору, дозволить

скоротити потоки розповсюдження контрафактної продукції через митні кордони держав. У цьому контексті право на імпорт є виправданим, оскільки дозволяє поставити імпорт контрафактної продукції поза законом. Проте, зазначена новела Модельного закону ВОІВ не призвела до радикальної зміни ситуації з транскордонними потоками розповсюдження контрафактної продукції. **Розширення права імпорту на примірники твору, які виготовлені з дозволу суб'єкта авторського права на цей твір, є нелогічним, оскільки може існувати небезпечний імпорт контрафактних примірників твору, у той час як право на дозволений імпорт очевидне і не має потреби в правовому забезпеченні.** Справа в тім, що за межами країни твори можуть бути правомірно оприлюднені лише з дозволу суб'єкта авторського права на ці твори і тільки в тому випадку, якщо твір підлягає правовій охороні у відповідній країні. Право на імпорт поширюється тільки на примірники творів у вигляді матеріальних носіїв, що є дійовим заходом скорочення міждержавних потоків розповсюдження контрафактної продукції, за виключенням глобального інформаційного простору, що існує в інфраструктурі поза транснаціональними кордонами, в якому твір "імпортується" не в матеріальній, а у віртуальній формі, до якої право на імпорт не може бути застосовано. Саме з цієї причини **Договір ВОІВ про авторське право не визнав право на імпорт як майнове право автора чи іншого суб'єкта авторського права, а визнав за ним право на повідомлення для загального відома у такий спосіб, який надав би будь-якій особі здійснювати доступ до творів з будь-якого місця й у будь-який час за їх власним вибором, такої особи.**

Таким чином, виходячи із викладених підстав доцільно було б положення ст. 441 ЦК України з питання майнового права автора та його правонаступників щодо імпорту примірників твору узгодити з положеннями міжнародно-правових актів та загальноєвропейською практикою.

IV. **У ч. 1 ст. 442 ЦК України законодавцем використовуються як синоніми терміни "опублікування" і "випуск у світ". Відповідно до п. 3.3. Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів під випуском у світ твору розуміється його видання з дозволу автора, незалежно від способів виготовлення екземплярів твору.** Якщо виходити з наведеного визначення та порівняти його із змістом ч. 1 ст. 442 ЦК України можна дійти висновку, що випуском у світ не може бути публічний показ драматичного, музикально-драматичного або кінематографічного твору, виконання музичного твору, публічна декламація літературного твору, передача по радіо чи телебаченню літературних або художніх творів, демонстрація творів мистецтва або творів архітектури. Відтак, **ч. 1 ст. 442 ЦК України суперечить п. 3.3. Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів,** тому законодавцю конче необхідно усунути зазначене протиріччя.

V. **Законодавець у ч. 4 ст. 442 ЦК України ввів новелу у авторське право,** яка доповнює правовий режим, що встановлений для реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твір, до яких відно-

ситься і право на оприлюднення твору. **Реалізація майнових прав правонаступниками пов'язується у ч. 4 ст. 442 ЦК України з волевиявленням автора, а саме з його згодою на опублікування твору, яка має бути виражена у заповіті.** Проте, виникає питання, як може бути оцінене волевиявлення автора при відсутності заповіту, чи може братися до уваги усні побажання автора відносно долі своїх творів після його смерті. Якщо застосувати аналогію загальних принципів спадкового права (глава 84 ЦК України), та виходити із змісту ч. 4 ст. 442 ЦК України можна зробити висновок що зазначена норма ЦК України до таких випадків не застосовується. Це пояснюється тим, що волевиявлення автора може бути виражено у формі заборони для спадкоємців опублікувати свій твір, що повинно бути зафіксовано письмово — у заповіті. При відсутності прямої заборони з боку автора слід вважати, що він не заперечував щодо опублікування свого твору після смерті. При цьому, у ч. 4 ст. 422 ЦК України мова йде тільки про один із способів оприлюднення твору — опублікування. Слід зазначити, що спадкоємці автора при прямій забороні на опублікування твору будуть мати право оприлюднити такий твір шляхом публічного виконання, публічного показу, сповіщення для загального відома за допомогою організацій мовлення, через мережу Інтернет або іншими способами оприлюднити твір померлого автора. При цьому заповіт автора твору буде виконаним, а положення законодавства будуть додержані. **З огляду на викладене законодавцю доцільно було б, взагалі, повністю виключити ч. 4 ст. 422 з ЦК України, або розповсюдити умову щодо обов'язкового волевиявлення автора відносно долі його твору на всі способи його оприлюднення.**

VI. **Положення, закріплене ст. 447 ЦК України, передбачає у якості правового наслідку закінчення строку дії майнових прав інтелектуальної власності на твір — перехід твору у суспільне надбання.** В той же час, ст. 30 Закону України "Про авторське право і суміжні права" прямо встановлює, що закінчення строку дії авторського права на твір означає перехід цього твору у суспільне надбання. Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України "Про авторське право і суміжні права" у спадщину переходять лише майнові права інтелектуальної власності на твір авторів та інших осіб, які є суб'єктами цих прав. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора. Тому строк дії авторського права на твір встановлений лише щодо майнових прав інтелектуальної власності на твір. Особисті немайнові права автора твору діють безстроково. Стаття 447 ЦК України прямо вказує, що для переходу твору у суспільне надбання необхідно щоб закінчився строк дії майнових прав інтелектуальної власності на твір — це є позитивним моментом. **При законодавчому врегулювання наслідків закінчення строку дії майнових прав на твір спостерігається термінологічна неузгодженість. Так, ст. 447 ЦК України зазначається, що для вільного використання твору необхідно, щоб закінчився строк дії "майнових прав інтелектуальної власності на твір", а ст. 30 Закону України "Про авторське право і суміжні права" говорить про закінчення строку дії "авторського** права

на твір". І один, і другий вислів несуть практично одне змістовне навантаження. Проте для попередження можливих колізій на практиці при застосуванні зазначених норм законодавства є потреба термінологічно узгодити положення Закону України "Про авторське право і суміжні права" та ст. 447 ЦК України з цього питання.

VII. **Норма ст. 448 ЦК України вводить нових суб'єктів, до яких може перейти право слідування — це спадкоємці спадкоємців автора твору.** Практичного значення таке уточнення фактично не має, оскільки головним є строк чинності майнових прав на твір. Крім того, **таке уточнення суб'єктів авторського права є недоречним і суперечить ст. 435 ЦК України.** Слід зазначити, що право слідування має змішану правову природу — йому притаманні елементи охорони, що характерні як для майнових прав інтелектуальної власності на твір, так і елементи, що визначають специфіку правового режиму особистих немайнових прав автора твору. Так, з одного боку — право слідування є невідчужуваним, що властиво особистим немайновим правам авторів творів. Законодавче закріплення невідчужуваності права є правовою гарантією запобігання вимушеній відмові автора від свого права. З іншого боку, строк дії права слідування встановлений такий же як і для майнових прав інтелектуальної власності на твір.

Усунення зазначених колізій та неузгодженості положень ЦК України з іншими нормативно-правовими актами, у тому числі й положеннями міжнародно-правових актів, позитивно віддзеркалелось би на безпосередній охороні та реалізації авторських прав в Україні. ●

Література:

1. *Всемирная конвенция об авторском праве от 6.09.1952 р. // Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. — Науч.-практ. изд.: В 4 т. — Т. 1: Право интеллектуальной собственности // Под ред. В.М. Литвина, С.А. Довгого. — К., 1999. — С. 246—267.*
2. *Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9.09.1886 р. // Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. — Науч.-практ. изд.: В 4 т. — Т. 1: Право интеллектуальной собственности // Под ред. В.М. Литвина, С.А. Довгого. — К., 1999. — С. 184—226.*
3. *Угода про торгівельні аспекти права інтелектуальної власності (ТРІПС) укладена 15.04.1994 р., набула чинності з 1.01.1995 р. // Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торгівельних переговорів: Тексти офіційних документів. — К., 1998. — С. 336—370.*
4. *Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.*

5. *Закон України "Про охорону авторського права і суміжних прав" від 11 липня 2001 р. № 2627 — III // ВВР України. — 2001. — № 43. — Ст. 214.*
6. *Судариков С.А. Основы авторского права. — Минск.: "Амалфея", 2000. — 512 с.*
7. *Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.*
8. *Мироненко Н.М. Правовые проблемы интеллектуальной собственности // Реферативный обзор действующего законодательства Украины и практика его применения (сфера экономики). — К., 1995. — С. 65—76.*
9. *Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. — 788 с.*
10. *Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг.ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 432 с.*

ЦІКАВО ЗНАТИ

300000 ФУНТІВ ЗА ЧУЖИЙ СЛОГАН

В 90-х роках компанія Nike використовувала в своїй рекламі зображення Hackney Marshes (травяних полів на березі річки Лі в Лондоні). Спроба скористатися міською атмосферою з комерційною метою, не викликала ні в кого протесту та заперечень. По іншому склалася ситуація після випуску компанією Nike спортивного одягу під назвою Hackney, на якому використовувалися, без спеціального дозволу репліки з логотипу Ради лондонського округу Hackney.

Аби уникнути судового розгляду цієї справи, компанія NIKE сплатила за мировою угодою Раді округу 300000 фунтів неустойки. Зазначену суму планується використати на розвиток спорту та розваг.

Грегор Грант з Marks & Clerk, консультант міської ради в даній справі, зазначив, що багато суспільних організацій не бачать необхідності у реєстрації свого логотипу як товарного знаку. Ця справа показує, що для суспільного сектору є виправданим бажання переконатися у тому, що права інтелектуальної власності захищені належним чином.

За матеріалами: Managing Intellectual Property

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА СУДОМ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТА У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олександр Дорошенко,
заступник директора НДІ інтелектуальної власності АПрН України з експертної роботи

Дослідження та оцінка судом висновків експерта є заключною, підсумковою частиною усього процесу по здійсненню судово-експертної діяльності. Така діяльність суду включає у себе перевірку та оцінку висновку експерта, ознайомлення з ним сторін, у необхідних випадках? допит експерта та призначення додаткової або повторної експертизи.

Перевірка необхідна для того, щоб потім правильно оцінити та використати висновок експерта. Тому перевірка висновку експерта тісно переплітається з його оцінкою, їх не можна відривати одне від іншого [1, с. 60-63;]. Якщо оцінка являє собою розумовий процес роботи з доказами, то перевірка — конкретні практичні дії, які включають до свого складу і розумову діяльність, необхідну для здійснення зазначених дій [2, с. 105]. Практичні дії при перевірці доказів складаються з виконання різних процесуальних дій, направлених на дослідження доказів, що є у справі, а також на виявлення нових доказів. Метою перевірки висновку експерта є позбавлення від сумнівів та підтвердження у тому, що у висновку містяться фактичні дані про обставини, що мають значення для справи, які отримані у встановленому законом порядку.

Як відомо, висновок судової експертизи є процесуальним документом, у якому експерт за завданням суду викладає хід дослідження і свої висновки про встановлені ним обставини справи. У зв'язку із специфікою умов формування висновку експерта як джерела доказів, саме він підлягає всебічній перевірці і оцінці на всіх етапах доказування з моменту появи його у справі.

Перевірка оцінки висновку експерта полягає у вивченні його з різних сторін — процесуально-організаційних, фактичних, методичних, логічних, граматичних та ілюстраційних. Наприклад, перевірка процесуально-організаційних умов проведення експертизи передбачає, зокрема, з'ясування правильності її призначення.

Оцінка висновку експерта включає:

- аналіз дотримання процесуального порядку підготовки, призначення та проведення експертизи;
- аналіз відповідності висновку експерта завданню;
- аналіз повноти висновку;
- оцінку наукової обґрунтованості висновку;
- оцінку фактичних даних, що містяться у висновку експерта, з

точки зору їх відносності та місця у системі інших доказів [3, с. 219].

При оцінці висновку експерта суд піддає всебічному аналізу доброякісність того матеріалу, який був наданий у розпорядження експерта [4, с. 47]. Хоча щодо експертизи об'єктів інтелектуальної власності таке твердження має достатньо спірний характер. Водночас мова не йде про те, що суду не слід визначатися щодо предмету експертизи та оригінальності наданих на дослідження матеріалів, достатності предметів та зразків для надання висновку тощо.

В експертних дослідженнях об'єктів інтелектуальної власності в якості доказів, що надаються на експертизу, нерідко виступають правовстановлюючі документи — наприклад, свідоцтва про реєстрацію товарного знака, патенти тощо. У практиці може виникнути ситуація, коли правовстановлюючі документи, що закріплюють право власника на конкретний об'єкт інтелектуальної власності, зіставляються з іншими речовими доказами — написами, етикетками тощо, що навряд чи можна визначити як оцінку доброякісності наданих на експертизу речових доказів (як це характерно, зокрема, для криміналістичної експертизи).

У будь-якому разі суть перевірки висновку експерта зводиться до перевірки його відповідності тим вимогам, що пред'являються у цивільному процесі до доказів взагалі та до висновків експерта зокрема. Ці вимоги визначаються правовими нормами, об'єктивними законами логіки та тієї галузі спеціальних знань, з якою пов'язані поставлені перед експертом питання.

У ході перевірки здійснюється: А) перевірка відносності висновку експерта, яка проводиться з метою упевнитися у тому, що фактичні дані, що містяться у висновку експерта, мають значення для встановлення обставин цивільної справи, та визначається перевіркою змісту цього доказу;

Б) перевірка допустимості висновку експерта, тобто дотримання вимог процесуального закону відносно джерела цього виду доказів — експерта, способу отримання та процесуального закріплення фактичних даних. Крім того, у процесі перевірки встановлюється достатність проведених по справі експертиз та необхідність призначення нових. З цією метою визначаються усі питання, для вирішення яких необхідно використання спеціальних знань та проведення експертного дослідження.

А. Способами перевірки відносності висновку експертизи у процесі називають:

1) аналіз та дослідження змісту висновку експерта, виявлення внутрішніх суперечностей між фактичними даними та їх частинами;
2) співставлення висновку експерта з іншими зібраними доказами, виявлення суперечностей та неузгодженості між ними;
3) збирання нових доказів, які могли б підтвердити або заперечити докази, що є у справі, у тому числі і проведення додаткової експертизи [5, с. 19-20].

Результатом здійснюваної перевірки відносності висновку експерта є отримання відомостей, що доповнюють його, якщо висновок є неповним, що встановлюють та пояснюють його неточності, суперечності, невідповідність іншим доказам, які є у справі. У ході цієї перевірки та-

кож створюються умови для здійснення подальшого процесу оцінки висновку експерта окремо та у сукупності з усіма зібраними доказами, що перевіряються.

У зв'язку з особливістю отримання висновків експертів по спорах, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема складністю та тривалістю проведення експертизи, вимога щодо відносності цього виду доказів складається з декількох обов'язкових ознак:

- інформаційності — як відповідності між інформаційним змістом висновку експерта та обставинами цивільної справи;
- суттєвості та значимості — як здатності відомостей, що містяться у висновку, дати певний результат (підтвердити або заперечити) у встановленні тих обставин, які мають істотне значення для вирішення справи.

Б. При перевірці висновку експерта слід згадати і про таку характеристику доказу як його **допустимість.** Це перевірка джерела наданого доказу, тобто у даному випадку? особи експерта, та перевірка законності і правильності отримання наданих експерту матеріалів[1].

На достовірність **висновку** експерта впливає і порушення встановленого порядку отримання предметів та документів, що є об'єктами експертизи. Це пояснюється вивідним характером цього доказу, коли порушення на етапі отримання таких предметів і документів ставить під сумнів результати проведених на їх підставі досліджень. Тому для допустимості результатів експертизи в якості доказів обов'язково дотримання процесуального порядку збирання та надання таких матеріалів. Отже, суд зобов'язаний перевірити законність та правомірність отримання доказів, наданих у розпорядження експерта для проведення ним дослідження, що вимагає застосування спеціальних знань.

Не допускається використання доказів, отриманих із порушенням закону.[2] Такі докази не мають доказового значення з моменту їх отримання. При цьому порушенням процесуального закону слід визнати будь-яке відхилення від його вимог, що ускладнюють встановлення достовірності отриманого висновку експерта [6, с. 25].

Отже, можна зробити висновок, що **процесуальний закон пред'являє певні вимоги, при дотриманні яких фактичні дані, що містяться у висновку експерта, визнаються доказом по справі з порушення прав інтелектуальної власності:**

1) загальна вимога допустимості —

[1] Для перевірки джерела цього доказу необхідно дослідити ті обставини, що характеризують експерта, і перевірити його з позицій об'єктивності та незацікавленості у ході справи. Як уже було зазначено вище, закон передбачає випадки, коли особа не може виступати в якості експерта (ст. 20, 22, 23 ЦПК). Експерт також перевіряється з позицій його кваліфікації. Для цього суд може вимагати надання інформації про наявність диплому, вченого ступеня (звання), наукових робіт, стажу практичної роботи по відповідній спеціальності, досвіду роботи в якості експерта тощо. При цьому визначення стажу практичної роботи експерта має вирішальне значення при перевірці фактичного володіння експертом комплексом знань у певній галузі, зокрема, — сфері інтелектуальної власності.

[2] Це стосується: 1) правильності порядку призначення та здійснення експертизи, зокрема, законність фактичних та юридичних підстав для призначення експертизи; 2) дотримання вимог процесуального закону стосовно джерела цього виду доказів, зокрема, чи не проведена експертиза особою, що підлягає відводу на підставі ст.20, 22 ЦПК; 3) дотримання усіх прав учасників процесу тощо.

отримання доказів лише із зазначених в законі та відомих джерел;

2) докази повинні бути зібрані способом, встановленим для даного виду доказів, оскільки доказ не може бути визнаний допустимим у тому випадку, якщо він отриманий способом, хоча і визначеним у законі, але не передбаченим для збирання доказів даного виду;
3) висновок експерта повинен бути отриманий у певному процесуальному порядку, який полягає, перш за все, у наявності порушеної справи, законних підстав для проведення експертизи, у встановленій законом послідовності дій;
4) у відповідності до закону повинна бути правильно оформлена кожна дія, у тому числі, проведена сама експертиза та оформлено її результат. У процесуальних документах фіксується весь хід здійснення експертизи, у них відображається та ними завершується процес формування такого доказу як висновок експерта.

Однак найбільш складною для суду є перевірка наукової обґрунтованості та правомірності використання у конкретному випадку експертної методики. Суддя не є спеціалістом у тій галузі знань, до якої відноситься експертне дослідження. Але це не означає, що суддя не може взагалі перевірити наукову обґрунтованість та правомірність застосування експертних методик. У випадку виникнення сумнівів суд може призначити додаткову комісійну експертизу або допитати експерта.

Для сфери інтелектуальної власності це є надзвичайно складною проблемою, оскільки, по-перше, на відміну від багатьох інших галузей юриспруденції, право інтелектуальної власності як окремий правовий інститут цивільного права не забезпечене розробками глибокого теоретичного рівня, які б давали підстави для визначення саме наукової обґрунтованості проведеного дослідження (хоча це не слід плутати з можливістю і необхідністю застосування спеціальних знань з інших галузей знань — техніки, економіки, філології тощо, які необхідні при проведенні досліджень тих чи інших об'єктів інтелектуальної власності). По-друге, відсутні методики, які б дозволяли суду чітко визначати, дотримані їх умови при проведенні експертизи, чи ні.

Досвід і кваліфікація суддів, практика розгляду певної категорії цивільних справ — зокрема, справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, можливість зіставити висновки експерта з іншими доказами, поданими по цивільній справі, дозволяють суду всебічно перевірити не лише логіку експертного висновку, але й науковість застосованих наукових методів та засобів дослідження, повноту висновків, їх обґрунтованість, послідовність тощо. У цьому контексті слід відзначити позитивну практику, притаманну судовим органам, пов'язану з постійним підвищенням кваліфікації суддів не лише в області процедури, але і у матеріальному праві, у даному випадку — праві інтелектуальної власності. Поступове зростання кількості суддів судів різних рівнів, що отримують спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, створює об'єктивні підстави для забезпечення висококваліфікованого дослідження

та оцінки висновку судово-експертного дослідження як одного із доказів, поданих по справі.

Фахівці сходяться на думці, що основними видовими ознаками кожного висновку експерта як засобу доказування, а також об'єкта перевірки і оцінки судом за конкретною справою є: характер спеціальних знань, необхідних для вирішення поставлених перед експертизою завдань; спосіб реалізації спеціальних знань під час проведення дослідження [2; 7].[3]

Враховуючи своєрідність умов формування даних про пошукові факти та складну структуру висновку експерта, перевірка його якості судом завжди повинна проводитися у формі послідовного логічного аналізу зазначених структурних елементів і включати зіставлення змісту окремих його частин з матеріалами, наданими експерту (ухвалою, вихідними матеріалами, об'єктами дослідження тощо), а також оцінку відповіді експерта у сукупності з іншими доказами, зібраними за справою [7].

Саме тому виключне значення має перевірка кінцевих висновків експерта. Вона складається з перевірки повноти висновку, логічної обґрунтованості результатів дослідження та відповідності висновків експерта доказам, що є у справі. При цьому перевірка висновку експерта здійснюється на усіх стадіях процесу і продовжується до того часу, доки всі зібрані по справі докази не будуть перевірені та оцінені. Крім того, суд повинен повернутися до перевірки висновку експерта неодноразово при отриманні інших доказів, що суперечать висновку, або коли по справі виявляються обставини, що можуть вплинути на повноту та достовірність висновку експерта, що перевіряється.

При цьому співставлення висновку експерта з іншими доказами, що знаходяться у справі, є одним з найважливіших способів перевірки, який дозволяє виявити збіг або суперечливий характер даних, а також роз'яснити причини виявлених суперечностей. Це здійснюється у ході проведення різних процесуальних дій. Крім того, це дозволяє виявляти нові докази, які заперечують або підтверджують уже отримані докази, сприяють створенню найкращих гарантій від можливих помилок. Саме тому доцільно намагатися отримати відомості про одні й ті ж факти з декількох джерел.

Засобом особистого і безпосереднього сприйняття висновку експерта судом і іншими особами, що беруть участь у справі, є оголошення висновку експерта у судовому засіданні. Після ознайомлення з висновком

[3] При цьому характер спеціальних знань є основною ознакою, якою повинен керуватися орган, що призначає по справі експертизу, при визначенні її виду і вибору відповідного спеціаліста як експерта. Спосіб реалізації спеціальних знань завжди є специфічним для кожного випадку проведення будь-якого виду експертиз — тим більше експертиз об'єктів інтелектуальної власності. Він визначається технологією експертного дослідження, та залежить від його об'єкта і мети дослідження, від рівня розвитку конкретної вузької галузі спеціальних знань. У поєднанні ці ознаки дозволяють суду правильно визначити напрями і обсяг перевірки висновку з позицій компетентності експерта, характеру проведених досліджень, їх повноти, придатності використаних методів і засобів для вирішення поставленого завдання.

Знання джерела поінформованості дозволяє виключити з висновку експерта суб'єктивні думки, здогадки та припущення, забезпечує надійність та достовірність цього виду доказів, крім того, дозволяє правильно перевірити та оцінити висновок експерта судом.

експерта, з метою його роз'яснення та доповнення, експерту можуть бути задані питання. Відповідно до ч. 2 ст. 189 ЦПК першим задає питання особа, за заявою якої був призначений експерт, та його представник. Потім питання можуть задавати інші особи, що беруть участь у справі, представники. Експерту, призначеному за ініціативою суду, першим задає питання позивач. Відповідно до ч. 3 ст. 189 ЦПК суд має право з'ясовувати суть відповіді експерта на питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання експерту після закінчення його допиту особами, які беруть участь у справі.[4]

Аналіз судової практики доводить, що застосування кожного із вищезазначених способів перевірки доказів окремо не дозволить зробити кінцевий висновок про доброякісність висновку експерта і лише використання їх у сукупності гарантує надійність результатів перевірки та створює необхідні умови для прийняття процесуальних рішень по справі та для оцінки висновку експерта.

Крім того, у судовій практиці іноді спостерігається ситуація розходження у висновках експерта порівняно з іншими доказами по справі. Таке розходження може бути викликано двома причинами. З однієї сторони, ці розходження можуть бути пояснені помилкою висновку, з іншої — інші докази можуть бути хибними при істинності висновків експерта [3, с. 220].

Завдання суду при оцінці доказів - усунути ці суперечності. Результати оцінки висновку експерта повинні бути об'єктивно виражені судом. Докази оцінюються за внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, на підставі закону та правосвідомості.

Оцінка висновку експерта також здійсниться у відповідності з цими вимогами, але з урахуванням тих особливостей, які притаманні цьому виду доказів. Зокрема, не слід забу-

---

[4] Судова практика та теоретичні розробки дозволили визначити завдання допиту експерта [19, с. 97].Ними є:

- роз'яснення висновку у тих випадках, коли вимагається пояснити суть та значення спеціальних термінів або формулювань, уяснити методи, які були використані при дослідженні, пояснити, яким чином виявлені діагностичні або ідентифікаційні ознаки дозволили зробити експерту ті або інші висновки, в якій мірі висновки засновані на матеріалах справи, обґрунтувати необхідність використання обраної методики або методології дослідження тощо;
- роз'яснення можливих суперечностей між дослідженням та висновками, що містяться у висновку;
- роз'яснення сутності причин розходження у висновках, до яких прийшли члени комісії експертів, уточнення позиції кожного експерта;
- доповнення даного висновку у випадку неясності, конкретизація висновку, уточнення змісту висновку, додаткове обґрунтування раніш зроблених висновків.

Водночас слід розуміти, що отримані в результаті допиту показання експерта не є самостійним видом доказів у розумінні ст. 212 ЦПК, а є продовженням висновку, оскільки даються лише після дачі ним висновку, з метою роз'яснення або доповнення раніш даного висновку. Особливість допиту експерта полягає у тому, що:

1) експерт має особливе процесуальне положення і виступає особою, що володіє спеціальними знаннями, без яких неможливе здійснення експертизи — цим він відрізняється від інших осіб;

2) певна мета цієї дії — експерт не дублює опис проведених ним досліджень та викладених у висновку, а лише пояснює та доповнює їх, а також відповідає на запитання учасників судового засідання.

вати, що висновок експерта не є обов'язковим для суду, і відповідно до ч. 6 ст. 147 ЦПК оцінюється судом за правилами, встановленими ст. 212 ЦПК Україні.

Тому сьогоднішнє сприйняття окремими учасниками процесу ключової ролі судового експерта як єдиного суб'єкта, від якого залежить вирішення спору по суті, є помилковим, і суперечить усій теорії процесу та теорії доказів. Виходячи з особливого характеру цього виду доказів, в основі якого лежить вивідне знання, зроблене на підставі досліджень з використанням спеціальних знань, а також враховуючи, що суд безпосередньо не бере участь у формуванні висновку, а експерт самостійно складає письмовий висновок, закон встановив, що незгода з висновком експерта повинна бути письмовою (ч. 7 ст. 147 ЦПК).

Тобто, сам по собі висновок не має пріоритету перед іншими доказами і оцінюється як і будь-який інший доказ по справі. Певна його специфіка, пов'язана з використанням спеціальних знань, наявністю вивідного знання зовсім не означає, що характер цього доказу дає підстави для некритичного до нього відношення або надання йому особливого доказового значення.

Оцінка висновку експерта як процесуальна дія повинна отримати певне зовнішнє вираження у відповідному процесуальному акті. При цьому наслідки оцінки висновку експерта можуть бути як позитивні, так і негативні.[5]

Повідомлення експерта про неможливість вирішення поставлених перед ним питань також підлягає оцінці за правилами ст.212 ЦПК, навіть не дивлячись на те, що такий висновок не має значення доказу і тому не може бути покладений в основу судового рішення.

В юридичній літературі виділені і достатньо глибоко розглянуті елементи оцінки висновку експерта. Основними з них є аналіз дотримання процесуального порядку підготовки, призначення та проведення експертизи, аналіз відповідності висновку експерта завданню, оцінка повноти висновку, оцінка особи експерта, оцінка матеріалів, наданих на експертизу, оцінка наукової обґрунтованості висновків експерта, оцінка висновку експерта в сукупності з іншими матеріалами справи. Дискусія у наукових колах дозволяє говорити про певні підходи, що уже склалися у цій сфері знань. Наприклад те, що ймовірні, вірогідні висновки не можна визнати процесуальним засобом доказування, але можна використовувати у справі як процесуальну інформацію, що не має доказового значення.

---

[5] При позитивних результатах оцінки висновок експерта може бути використаний для визнання доказовості того чи іншого факту або обставин, для отримання нових доказів або перевірки доказів, що є у справі.

Наслідки негативної оцінки залежать від підстав такої оцінки. Наприклад, результатом негативної оцінки може стати призначення додаткової, повторної експертизи, або допит експерта. Коли по справі здійснено декілька експертиз, висновки яких суперечать один одному, суд має право віддати перевагу одному з висновків, зазначивши мотиви незгоди з іншими, або призначити нову експертизу для усунення суперечностей у висновках попередніх експертиз. Суд вправі, визнавши результати експертизи недостовірними, замінити висновок експерта своєю думкою з питань, що вимагають для свого вирішення спеціальних знань. Водночас незгода з висновками експерта не обов'язково тягне за собою призначення повторної експертизи, оскільки висновок експерта відповідно до цивільно-процесуального законодавства не є обов'язковим для суду.

Ще одним актуальним питанням оцінки висновку експерта є оцінка двох суперечливих один одному висновків експертиз. Для того, щоб правильно оцінити результати роботи експертів, необхідно враховувати наступні фактори:

- компетентність експертів, їх стаж практичної роботи, а також авторитетність установ, в яких вони працюють;
- правильність встановлення порядку проведення експертизи, у тому числі якість переданих експертам матеріалів, правильність оформлення матеріалів дослідження;
- авторитетність установи, що розробила методики експертного дослідження, їх офіційне затвердження і процедуру апробації;
- проведений процес експертного дослідження;
- за наявності протоколів допиту експертів, оцінка переконливості аргументів;
- результати співставлення висновків експерта з матеріалами справи з метою виявлення та усунення суперечностей, що виникли.

За підсумками оцінки суд може визнати висновок експерта:

1) повним та обґрунтованим — і покласти його в основу рішення суду як один з доказів;
2) недостатньо ясним та неповним — і призначити своєю ухвалою додаткову експертизу;
3) необґрунтованим, таким, що викликає сумніви в його правильності, — і призначити повторну експертизу.

Крім того, суд може не погодитися з висновками експерта і, не призначаючи повторної експертизи, вирішити справу на підставі інших доказів, оскільки висновок експерта для суду необов'язковий і оцінюється за правилами оцінки будь-яких інших доказів. Таке повноваження суду закріплюється у більшості юрисдикцій (наприклад, ст. 212 ЦПК України, ст. 67 ГПК РФ).

Однією з помилок, що можуть допускатися судами першої інстанції при використанні висновків експертів, є невизначення доказового значення фактів, встановлених експертом. Тобто суд наводить лише посилання на висновок експерта, але не здійснює його оцінки як одного із засобів доказування. Ряд фахівців в якості помилки називає і ситуацію застосування оціночних суджень при винесенні судового рішення.[6] У судовій практиці трапляються випадки незгоди суду з висновками експерта, при цьому така незгода не мотивується у таких процесуальних документах, як ухвала про призначення повторної експертизи. Крім того, за статистичними даними Мін'юсту (за результатами

[6] Наприклад: "вина підтверджується висновком експерта", "у суду нема підстав не вірити висновку експерта", "Суд визнає висновок експерта таким, що не викликає сумнівів" тощо. Таку практику, безумовно, слід визнати неправильною, на чому наполягають не лише представники судової гілки влади, але й Міністерство юстиції України. Зокрема, як вважає І.Ємельянова, таке оціночне судження судді стосовно висновку експерта видається не тільки неаргументованим, а й взагалі викликає заперечення, оскільки попередження експерта про ту ж саму кримінальну відповідальність та дослідження ним великої кількості речових (або інших) доказів не виключає помилки з боку експерта та не може бути гарантією щодо правильності проведених ним досліджень [69, с. 4].

З іншого боку, спостерігаються випадки відсутності оціночних суджень та результатів аналізу висновків у процесуальних документах (навіть коли висновки експерта надані у декількох варіантах). Або, наприклад, ймовірні (вірогідні) висновки тлумачаться як категоричні.

аналізу непідтверджених повторних експертиз у 2002-2004 рр.), однією з причин непідтвердження первинних експертиз були помилки, допущені експертами при застосуванні методик дослідження (умов їх застосування); внаслідок незначного стажу (досвіду) експертної роботи; внаслідок невірної оцінки при встановленні ознак розбіжностей у наданих зразках тощо.

У контексті даного дослідження можна врахувати усі вищезазначені причини помилок, за виключенням застосування методик досліджень. Відсутність на сьогодні уніфікованих підходів щодо проведення досліджень певних об'єктів інтелектуальної власності створює додаткові проблеми (а часто — і додаткові підстави для призначення повторних експертиз), коли сторона намагається довести, що дослідження проведене не на належному рівні, експерт є некваліфікованим, виявив недостатні знання при проведенні дослідження тощо.

Сьогодні існують різні підходи й при вирішенні інших питань, зокрема, щодо визначення характеру здійснюваних експертом досліджень, характеру та меж висновків експерта тощо. Зазначені ці та інші спірні положення та прогалини щодо розуміння висновку експерта як виду доказів потребують подальших досліджень з урахуванням сучасних перетворень в усіх сферах суспільного життя держави.

Література:

1. *Ціркаль В. Перевірка та оцінка висновку експертизи на досудовому слідстві і у суді // Право України. — 2005. — № 8. — С. 60—63.*
2. *Бурков И.В., Мурзиков А.В. Заключение эксперта как вид доказательств. - Транзит-Икс, 2001. — 328 с.*
3. *Треушников М.К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ОАО "Издательский дом "Городец", 2005. — 288с.*
4. *Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). — М., 1995. — 180 с.*
5. *Тетенькин В.А. Проверка доказательств в структуре уголовно-процессуального доказывания. — М., 1985. — С. 19—20.*
6. *Палиашвили А.Я. Заключение эксперта как один из источников доказательств // Советская юстиция. — 1971. — № 12. — с. 32.*
7. *Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — М.: Норма, 2005. — 656 с.*
8. *Цивільний процесуальний кодекс України. Прийнятий 18 березня 2004 р. — К.: ВЕЛЕС, 2005. — 128 с. (Офіційний документ).*

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Луіза Романадзе,
аспірант кафедри міжнародного права Одеської національної юридичної академії

Конкуруючи на ринку, суб'єкти господарювання використовують найрізноманітніші способи з метою розширення обсягів продажу своєї продукції. На жаль, до вказаних способів відноситься і імітація вже відомих на ринку товарів, їх зовнішніх ознак, у тому числі, і нанесеного на товар маркування, який може поставлятись з території іншої держави через митний кордон. Як свідчить практика, недобросовісні конкуренти застосовують як достатньо відверті, так і завуальовані способи використання торговельних марок конкурентів, вбачаючи у цьому комерційну вигоду і розраховуючи у таких випадках більше виграти, ніж втратити.

Таким чином, власникам торговельних марок слід уважно слідкувати за ринком, враховуючи негативні економічні та юридичні наслідки можливого застосування конкурентами таких самих або схожих торговельних марок. У економічному значенні це може призвести, з одного боку, до втрати прибутків від скорочення реалізації товарів внаслідок такої "конкуренції", а з іншого, до знецінення самої торговельної марки, яка буде використовуватись конкурентами на товарах, наприклад, значно нижчої якості. Що стосується юридичних наслідків, то у деяких зарубіжних державах допущення широкого використання торговельної марки третіми особами може призвести до втрати власником своїх прав, перетворення марки у "суспільне надбання" тощо [1].

У цьому зв'язку, окрім існуючих цивільно-правового та кримінально-правового способів захисту прав на торговельні марки, правозастосовча практика зарубіжних держав виробила і деякі інші способи їх захисту, до яких слід віднести митний та конкурентний.

Захист прав на митному кордоні за угодою TRIPS

Митний спосіб захисту прав на торговельні марки здійснюється на митному кордоні відповідної держави. В Угоді TRIPS йому присвячені ст. 51-60 Розділу 4 Частини ІІІ, який так і називається "Особливі вимоги щодо заходів на митному кордоні" [2]. В силу Угоди члени СОТ домовились, що з метою надання можливості власнику прав, який має дійсні підстави підозрювати, що може відбутися імпортування товарів з фальсифікованою торговельною маркою, необхідне застосування спеціальних заходів на кордоні. У цьо-

му зв'язку положення Розділу 4 Частини III Угоди TRIPS передбачають:

- прийняття процедури, що дає змогу власникові прав, який має обґрунтовані підозри щодо імпорту товарів із фальсифікованою торговельною маркою, подавати заяву до компетентних органів про призупинення введення таких товарів у цивільний обіг;
- надання відповідних доказів з боку власника прав, що підтверджують порушення його прав відповідно до законодавства шляхом детального описання товару, щодо якого передбачається правопорушення;
- надання власником прав застави або рівноцінної гарантії, достатньої для запобігання зловживанню правами;
- надання повідомлень про призупинення введення товарів у цивільний обіг;
- встановлення терміну призупинення переміщення товарів через митний кордон;
- компенсування шкоди імпортерові або власникові товарів;
- право на інспектування та інформацію;
- заходи щодо усунення умов для здійснення правопорушень.

Вкрай важливим з точки зору практичного захисту прав на торговельні марки на митному кордоні є, на мій погляд, положення ст. 58 Угоди TRIPS, які надають можливість митним органам при очевидних доказах порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки діяти ex officio (за власною ініціативою). У такому разі: митні органи можуть у будь-який час зажадати від власника прав на торговельну марку будь-якої інформації, яка може допомогти їм у виконанні своїх повноважень; слід негайно повідомити імпортера та власника прав на торговельну марку про призупинення проходження митного кордону. При цьому, Члени СОТ повинні звільнити як органи державної влади, так і офіційних осіб від обов'язку вжити відповідні заходи щодо усунення правопорушень лише у тому разі, якщо дії були виконані з чесними намірами [3].

Слід зазначити, що Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими спільнотами та їх державами-членами від 15 червня 1994 р., яка набула чинності для України з 1 березня 1998 р. [4], визначені завдання зближення української митної системи з митною системою Європейського Співтовариства (ст. 76) й забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до існуючого в Європейському Союзі (надалі за текстом — "ЄС"), включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав (ст. 50). Беручи до уваги спільний з ЄС кордон та митне співробітництво, передбачене Планом дій Україна-ЄС 2005 р., досвід ЄС з митного контролю за фальсифікованими товарами має суттєве значення. Тим більше, Євросоюз має більш ніж дев'ятирічний досвід реалізації Угоди TRIPS як на рівні ЄС, так і на рівні держав-членів [5]. У цьому зв'язку, 22 липня 2003 р. Радою ЄС було прийнято Регламент (ЄС) № 1383/2003 про митні дії стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (надалі за текстом — "Регламент").

Регламент (ЄС) № 1383/2003 посилив митний захист

Слід зазначити, що у порівнянні з Угодою TRIPS Регламент суттєво розширює перелік об'єктів інтелектуальної власності, відносно яких можливе запровадження митних заходів. Наприклад, в аспекті торговельних марок Угода TRIPS зобов'язує держави-учасниці запроваджувати спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні лише відносно "товарів з фальсифікованою торговельною маркою". Разом з тим, стосовно торговельних марок Регламент передбачає можливість запровадження митних заходів не лише відносно контрафактних товарів з ознаками, аналогічними "товарам з фальсифікованою торговельною маркою" даної Угоди, але й товарів, що містять:

- будь-який символ торговельної марки (наприклад, логотип, етикетку, наклейку, проспект, інструкцію з використанням, гарантійний документ, на якому зазначене відповідне позначення), у тому числі зображений окремо від товарів, за тих же умов, що і для товарів, наведених вище;
- упаковки, з окремо нанесеними фальсифікованими торговельними марками, що відображені окремо, за тих же умов, як і для товарів, наведених вище [6].

На мій погляд, ці положення є необхідними, оскільки уточнюють норму Угоди TRIPS щодо упаковок з нанесеною фальсифікованою торговельною маркою і акцентують увагу саме на тих упаковках, що наявні окремо від товарів.

Крім того, новою, у порівнянні з Угодою ТРІПС, є можливість застосування митних заходів щодо форм або матриць, що прирівнюються до товарів, які порушують право інтелектуальної власності, які спеціально призначені або пристосовані для виготовлення таких товарів, за умови, що використання цих форм або матриць порушує права суб'єкта права згідно з законодавством Спільноти або держави-члена, у якій подаватиметься заява на застосування дій митних органів (стаття 2 (3) Регламенту).

Разом з тим, Регламент не застосовується до товарів, на які була нанесена торговельна марка за згоди суб'єкта права на цю марку. Він також не застосовується до товарів, які були виготовлені або захищені іншим правом інтелектуальної власності, зазначеним у статті 2 (1) Регламенту, за умов, відмінних від погоджених з суб'єктом прав. Крім того, Регламент робить акцент на вилученні із сфери його застосування товарів некомерційного характеру в особистому багажі пасажирів у межах дозволеного для звільнення мита за умови відсутності будь-яких конкретних ознак для припущення, що товари належать до комерційного трафіку.

Важливість дій ex officio

Значною є роль митних органів у виявленні товарів із фальсифікованими торговельними марками за власною ініціативою (дії *ex officio*). При цьому, якщо Угода TRIPS визначала не обов'язок, а лише можливість держав-членів вимагати від митних органів діяти за власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали *prima facie* доказ порушення права інтелектуальної власності, то Регламентом встановлено, що "до того часу, як

подана заява суб'єктом права або буде прийнято щодо неї рішення, є достатні підстави підозрювати, що йдеться про товари, які порушують право інтелектуальної власності, митні органи можуть призупинити випуск або затримати товари протягом трьох робочих днів від моменту, коли як суб'єкт права, а також декларант або власник товару, за умови, що останні є відомі, отримають повідомлення, аби дозволити суб'єкту права подати заяву на застосування дій" (стаття 4 (1) Регламенту).

Крім того Регламент передбачає, що митні органи "можуть, не розкриваючи інформації, крім реальної або передбачуваної кількості предметів та їхнього характеру, просити суб'єкта права надати будь-яку інформацію, яка може підтвердити їхню підозру, до того як суб'єкт права буде повідомлений про можливість порушення" (стаття 4 (2) Регламенту).

Регламент детально визначає перелік відомостей, що містить заява на застосування митних заходів, а також даних, що має повідомляти суб'єкт права, якщо вони йому відомі. Така заява має бути розглянута та заявник повідомлений про результати розгляду протягом 30 робочих днів з моменту її одержання.

Суттєвими є докази, які має надати заявник відносно того, що він є суб'єктом прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Термін застосування митних заходів не має перевищувати один рік. Наприкінці зазначеного строку цей термін може бути продовжено (на прохання суб'єкта права на торговельну марку). Крім того, визначається, що даний суб'єкт має повідомити компетентну митну установу, коли його право вже не має чинної реєстрації або закінчився строк його дії (стаття 8 (10 Регламенту).

Механізм заходів за Регламентом (ЄС) № 1383/2003

Основними етапами механізму застосування митних заходів стосовно захисту прав на торговельні марки за Регламентом є наступні:

1. Митний орган, який підозрює, що товари порушують права на торговельні марки, та були названі у його рішенні щодо прийняття заяви про застосування заходів, призупиняє їх випуск або проводить затримання зазначених товарів. Таке призупинення митний орган проводить самостійно або після консультацій із заявником.
2. Митний орган інформує суб'єкта права на торговельну марку, а також декларанта або володільця товарів про призупинення випуску товарів та уповноважений повідомляти їм їх реальну або передбачувану кількість, а також реальний або передбачуваний вид товарів, що були призупинені або які були затримані. Повідомлення такої інформації не зобов'язує зазначених осіб звертатися до компетентної установи для прийняття відповідного рішення.
3. На прохання суб'єкта прав на торговельну марку, з метою визначення, чи було порушено відповідне право інтелектуальної власності, він інформується, якщо такі дані відомі, про імена та адреси одержувача, відправника, декларанта або володільця товарів, а також походження та джерело надходження товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують права інтелекту-

альної власності на торговельну марку. Таке інформування здійснюється відповідно до положень національного законодавства, що стосуються захисту персональних даних, комерційної та промислової таємниці, а також професійної та адміністративної конфіденційності (стаття 9 (3) Регламенту). При цьому, будь-яке інше використання наданої інформації може тягнути за собою цивільну відповідальність суб'єкта прав інтелектуальної власності на торговельну марку та призупинення заяви на застосування дій протягом періоду решти її чинності та її відновлення лише у державі-члені, де мали місце події (стаття 12 Регламенту).

4. Заявнику та особам, яких стосуються товари, щодо яких є підозра про порушення прав на торговельну марку, надається можливість їх перевірки. Митний орган може брати зразки, які за чітким проханням суб'єкта прав на торговельну марку, можуть передаватися йому або надсилатися для цілей проведення аналізу.
5. Згідно положень законодавства держав-членів здійснюються судові та інші процедури визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності на торговельну марку (стаття 257 Регламенту).
6. Якщо у термін десяти робочих днів від отримання повідомлення про призупинення випуску або затримання, митний орган не був поінформований про порушення процедури, призначеної визначити, чи було порушено право інтелектуальної власності на торговельну марку, приймається рішення щодо звільнення товарів або припинення затримання, за умови, що були виконані всі митні формальності (стаття 13 Регламенту). У відповідних випадках цей термін може бути продовжено максимально на десять робочих днів. При цьому, для товарів нетривалого зберігання, зазначений термін встановлюється тривалістю три робочі дні, що може бути подовжений.
7. Регламент передбачає можливість застосування наступних дій митних органів стосовно захисту прав на торговельні марки [7]:
   - знищення фальсифікованих товарів з незаконним використанням торговельної марки або вилучення їх з комерційного обігу без будь-якого відшкодування та, якщо, національне законодавство не містить інших положень, без будь-яких витрат для державного казначейства;
   - вживають стосовно таких товарів будь-які інші заходи, внаслідок яких зацікавлені особи позбавляються економічної вигоди від розповсюдження таких товарів. При цьому, окрім деяких винятків, не вважається, що просте усунення торговельних марок, нанесених на фальсифіковані товари, ефективно позбавляє відповідних осіб економічної вигоди від такої операції.

Товари, визнані такими, що порушують права інтелектуальної власності на торговельні марки, забороняється ввозити на митну територію ЄС, випускати для вільного обігу, вивозити з митної території Співтовариства, експортувати, реекспортувати, піддавати процедурі тимчасо-

вого звільнення або розміщати у вільній зоні чи на вільному складі (стаття 16 Регламенту).

З метою прискорення здійснення митних заходів, Регламентом запропонована нова спрощена процедура знищення контрафактних та фальсифікованих товарів [8]. Таке знищення можливе за згоди суб'єкта прав інтелектуальної власності на торговельну марку. При цьому, немає необхідності визначати, чи було порушено відповідне право згідно з національними нормами. З цією метою:

- у термін десяти робочих днів або трьох робочих днів для товарів нетривалого зберігання від моменту повідомлення про застосування заходів, суб'єкт права повідомляє митні органи, письмово, що товари, які є предметом процедури, є товарами, які порушують право інтелектуальної власності на торговельну марку, та надає зазначеним органам письмову згоду декларанта, володільця або власника товарів щодо відмови від них для їх передачі з метою знищення. За згоди митних органів декларант, володілець або власник товарів можуть надати таку інформацію безпосередньо митним установам. Згода щодо передачі товарів вважається прийнятою, коли декларант, володілець або власник товарів не висловили конкретних заперечень проти знищення протягом встановленого строку. Цей строк може подовжуватися ще на десять робочих днів, якщо цього вимагають обставини;
- якщо національним законодавством не передбачено іншого, знищення проводиться коштом суб'єкта прав на торговельну марку та під його відповідальність; перед цим здійснюється систематичний відбір зразків фальсифікованої продукції, які митні органи мають зберігати в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах держави-члена, де може бути необхідним їх використання.

У всіх інших випадках, або, коли декларант, володілець товару, або власник заперечують чи оспорюють його знищення, застосовується відповідна судова процедура.

Наведене дає змогу дійти висновку, що на міжнародному рівні Європейським Союзом запроваджено високі стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, навіть, більш вищі, ніж це передбачено Угодою TRIPS, що має важливе значення для захисту відповідних прав в цілому. На мій погляд, ці прогресивні положення доцільно запозичити і до законодавства України, враховуючи вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу". Зміни щодо запровадження митних процедур закладених Угодою TRIPS, внесені Законом України від 16 листопада 2006 р. "Про внесення змін до Митного Кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України)".

Захист від недобросовісної конкуренції

Наступним способом захисту прав на торговельні марки є конкурентний, що реалізується саме через за-

хист від недобросовісної конкуренції, яку аж ніяк не можна уявити без дій навколо торговельної марки. Її імітують, підробляють, фальсифікують тощо. Схожі позначення навмисне, а то й ненавмисне вводять споживачів в оману [9].

Таким чином, у захисті торговельних марок важливу роль відіграє законодавство у сфері боротьби з недобросовісною конкуренцією. При цьому недобросовісною конкуренцією у зарубіжних державах вважають такі дії у промислових та торговельних справах, які спрямовані на отримання майнової користі шляхом здійснення недобросовісних, таких, що суперечать чесним правилам та звичаям дій у відношенні до конкурентів у господарському обігу. Це поняття поширюється на різноманітні форми підприємницької діяльності, включаючи і ті, що пов'язані з використанням торговельних марок [10].

Як зазначає О.І. Мельниченко, захист від недобросовісної конкуренції вже понад сто років розглядається як складова системи захисту промислової власності, що включає захист торговельних марок. Це поняття вперше з'явилось у тексті Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., коли на Дипломатичній конференції у Брюсселі у 1900 р. до неї було включено ст. 10-bis (недобросовісна конкуренція), згідно з якою: "Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадян країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-яка дія в конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні:

1. Усі дії, здатні будь яким способом викликати змішування (плутанину) щодо підприємства, продукції або промислової чи торговельної діяльності конкурента;
2. Неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукцію або промислову чи торговельну діяльність конкурента;
3. Зазначення або твердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування або кількості товарів.

При цьому слід враховувати, що положення ст. 10-bis Паризької конвенції є нормами прямої дії, що мають застосовуватись безпосередньо судами та адміністративними органами країн Союзу з охорони промислової власності [11].

Визначаючи характер такого роду дій, достатньо різноманітних за своїм складом, зарубіжна доктрина виділяє наступні.

По-перше, використання способів, які мають своєю метою викликати змішування з виробами або підприємством конкурента. У галузі торговельних марок недобросовісною конкуренцією є застосування маркування, яке породжує змішування з торговельною маркою (торговельними марками) конкурента (як правило, це стосується імітації зареєстрованих торговельних марок), наслідування рекламі конкурента з використанням належних йому торговельних марок, посилання у торгівлі на чужі "марочні" вироби тощо. На елементарному рівні це означає, що певний учасник конкурентної боротьби намагається про-

сунути свій товар під торговельною маркою та виглядом продукції іншого виробника [12].

По-друге, застосування способів, які дискредитують вироби або підприємство конкурента, або спричиняючи шкоду діловій репутації конкурента. Це може полягати, зокрема, у поширенні неправдивих відомостей стосовно "марочних" товарів конкурента, які вводять споживача в оману стосовно характеру, способу виготовлення та властивостей конкурента, продажу таких товарів за зниженою ціною, використання торговельної марки за обставин, які відрізняються від тих, що визначив виробник — власник торговельної марки (наприклад, введення в обіг "марочних" товарів після їх тривалого зберігання на складі тощо).

По-третє, використання способів, спрямованих на дезорганізацію ринку збуту підприємства конкурента. До таких дій відноситься, зокрема, усунення або зміна торговельних марок, нанесених конкурентами на своїх товарах, нанесення торговельних марок на інші товари від тих, які виготовляє та реалізує виробник — власник марки [13].

На мій погляд, зазначене вище перерахування конкретних складів правопорушень, які утворюють недобросовісну конкуренцію, засвідчує, що вона охоплює цілий ряд дій, які перешкоджають використанню власником торговельної марки належних йому виключних прав або, щонайменше, знижують приваблюючі якості торговельної марки у господарському обігу.

Для захисту марки — позов про недобросовісну конкуренцію

Для запобігання зазначеним діям у зарубіжних державах у судовому порядку використовуються позови про недобросовісну конкуренцію. Слід вказати, що подання вказаних позовів здійснюється для захисту прав та інтересів власників торговельних марок проти таких конкурентних дій, які прямо не підпадають під дію норм законодавства стосовно торговельних марок, формально виходять за межі контрафакції торговельної марки. При цьому використання норм стосовно боротьби з недобросовісною конкуренцією доповнює та посилює як правову охорону, яка гарантується торговельним маркам спеціальним законодавством стосовно них, так і захист прав власників торговельних марок від їх незаконного використання конкурентами у господарському обігу.

Як свідчить практика зарубіжних держав, судовий захист однієї і тієї ж торговельної марки на підставі норм стосовно боротьби з недобросовісною конкуренцією та захисту торговельних марок здійснюється або окремо, або одночасно. У більшості зарубіжних держав допускається спільне подання позовів стосовно недобросовісної конкуренції та контрафакції торговельних марок у тому випадку, якщо недобросовісні дії конкурента утворюють самостійний стосовно контрафакції торговельної марки склад протиправного діяння, якщо вони поєднуються з діями стосовно незаконного використання чужих прав на торговельну марку. У зарубіжній практиці такі позови подають, здебільшого для підсилення позову стосовно контрафакції торговельної марки, показуючи, що відповідач не лише використовував підроблену торговельну марку, але і застосував для цього недобросовісні засоби. У багатьох зарубіжних державах суди у своїх

рішеннях відзначають, що має місце не лише порушення прав на торговельну марку, але вчинення недобросовісної конкуренції. Очевидно, це також пояснюється тим, що законодавство у сфері захисту конкуренції і законодавство щодо інтелектуальної власності тісно пов'язані між собою. Так, надаючи права на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, права на торговельну марку, держава фактично надає монопольні права. У зв'язку з цим одночасно можуть виникати як питання порушення цих прав, так і недобросовісної конкуренції на ринку зі сторони відповідних порушників [14]. Разом з тим, у деяких зарубіжних державах стосовно поєднання вказаних вимог у одному судовому провадженні існують винятки. Наприклад, у Франції спори, які базуються на законі стосовно торговельних марок, віднесені до виключної компетенції цивільних судів, а спори, пов'язані з недобросовісною конкуренцією, розглядаються комерційними судами.

На підтвердження того, що захист прав на торговельні марки через відповідний захист від недобросовісної конкуренції може бути достатньо ефективним, доцільно буде навести приклади практики застосування даного способу захисту прав компетентними органами зарубіжних держав.

Практика позовів у зарубіжних країнах

Як зазначає Г. О. Андрощук, у одній справі в Туреччині було подано позов з метою припинення недобросовісної конкуренції відповідача й анулювання реєстрації № 86472 на торговельну марку "R-RECER PEN-REPLAY" та № 138303 на торговельну марку "REPLAY", що засновані на всесвітній популярності і репутації торговельної марки Позивача "REPLAY", зареєстрованої в Італії та Туреччині під № 126530 з 4 березня 1991 р. Позивач заявив, що відповідач недобросовісно придбав право власності на торговельну марку за реєстрацією № 86472 у результаті передачі права 10 вересня 1992 р. для того, щоб використовувати на своїх товарах тільки словесний елемент "REPLAY", тим самим отримуючи вигоду з відомої торговельної марки позивача.

Беручи до уваги рішення, винесене по цій справі 11-ю палатою з цивільних справ Верховного Суду, п'ятою судовою палатою з торговельних спрв Стамбула було прийнято рішення про анулювання реєстрації № 86472 на торговельну марку "R-RECER PEN-REPLAY" та № 138303 на торговельну марку "REPLAY", припинення недобросовісної конкуренції та відшкодування морального збитку [15].

В іншій справі позов про контрафакцію торговельної марки й несумлінну конкуренцію було подано з метою припинення продажу кулькових ручок, що виготовляються на підприємстві відповідача, на упаковці яких були нанесені торговельні марки позивача "STAED TLER" та "MARS FIGURE WITH CASQUE", зареєстровані щодо цих товарів. Позивач стверджував, що відповідач скопіював належні йому торговельні марки, а також кольори упаковок товарів й конструктивні особливості самого товару.

Розглядаючи дану справу, комісія експертів встановила, що вимоги позивача є правочинними в частині того, що відповідач, у результаті використання торговельних марок пози-

вача на товарах та їх упаковках, а також копіювання товарів та їх упаковок щодо конструктивних особливостей (характеристик, написання букв, блакитного, чорного і червоного кольорів), діяв недобросовісно. Дотримуючись висновків звіту комісії, суд (сьома судова палата з торговельних справ м. Стамбула) заборонив відповідачеві здійснювати контрафакцію торговельних марок й наказав припинити дії щодо недобросовісної конкуренції, а також наклав арешт на всі товари та упаковки, рекламні матеріали й пристрої (знаряддя праці, що мають відношення до виробництва і рекламування контрафактних товарів і упаковок) й відшкодувати моральний збиток.

Як свідчить зарубіжна судова практика, суперечки стосовно торговельних марок часто виникають тоді, коли компанії США розширюють свою діяльність на Канаду. Вирішальним фактором у справі "Enterprise Rent-A-Car Co." проти "Singer" виявився встановлений у ході судового розслідування факт, що Зінгер ("Singer"), фізична особа, керуючий компанії "Enterprise" (Канада) — відповідача, знав, що різні торговельні марки "ENTERPRISE" компанією "Enterprise" (США) використовувались раніше майже ідентичних торговельних марок для ідентичних послуг у Канаді. Так, компанія "Enterprise" (США) вперше почала використовувати торговельну марку "ENTERPRISE" у США на початку 1970-х років. До 1990-х вона стала однією із найбільших орендних та лізингових компаній з автотранспортних засобів у США. У свою чергу, компанія "Enterprise" (Канада) почала використовувати в Канаді торговельну марку "ENTERPRISE" у 1991 р., а торговельні марки "ENTERPRISE" і "ENTERPRISE-RENT-A-CAR" — у 1992 р. Суддя МакКіоун (McKeown) погодився з тим, що використання і реєстрація фірмового найменування компанією "Enterprise" (Канада) призначалися лише для того, щоб передбачити фіктивне використання фірмового найменування і найменування компанії в надії, що це допоможе компанії "Enterprise" (Канада) запобігти використанню компанією "Enterprise" (США) торговельної марки "ENTERPRISE", коли вона з'явиться у Канаді.

Обидві сторони порушили одна проти іншої позов про комерцію під чужим ім'ям. Суд погодився з тим, що значна кількість канадців знала про компанію "Enterprise" (США) до розширення її діяльності на Канаду в 1993 р., оскільки ця компанія: (1) уклала контракти на проведення відпустки на півдні США із середини 1980-х років; (2) організувала вільний доступ до телефону № 1-800 у Канаді з 1990 року; (3) здавала в оренду сорок автомобілів у Канаді з 1984 по 1992 рік; (4) проводила солідні радіо- і телепередачі й займалася друкованою рекламою в США у 1980-х і 1990-х роках. Крім того, деякі рекламні оголошення з'являлися в цей період у газеті "Montreal Gazette". Зважаючи на це, суддя МакКіон визнав, що компанія "Enterprise" (США) вже користувалася "мінімальною репутацією (гудвіл)" у Канаді, коли компанія "Enterprise" (Канада) тільки почала використовувати торговельну марку "ENTERPRISE" на основі зазначеного вище використання торговельної марки компанії "Enterprise" (США) у Сполучених Штатах.

Суд також не погодився з аргументами компанії "Enterprise" (Ка-

нада) про те, що: (1) компанія "Enterprise" (США) порушила ст. 7(а) Закону, використовуючи символ ®, коли її торговельні марки не були зареєстровані в Канаді, або через те, що представник цієї компанії запевняв канадського споживача в існуванні розпорядження суду, яке забороняє компанії "Enterprise" (Канада) використовувати торговельну марку "ENTERPRISE"; (2) компанія "Enterprise" (США) не мала права на справедливе задоволення вимог, оскільки в неї були "нечисті руки".

Цікавою є справа "Whirlpool Corporation" проти "N.R.Dongre and others", яка розглядалась Верховним Судом Індії. Адже питання, що виникло при розгляді даної справи полягало у тому, чи можна заборонити зареєстрованому власнику використовувати зареєстровану торговельну марку шляхом подачі позову про комерцію під чужим ім'ям. Відділення суддів Високого суду міста Делі винесло у зазначеній справі рішення про задоволення позову компанії "Whirlpool Corporation", зазначивши те, що користувач торговельної марки перевищує права, надані реєстрацією. Пан Н. Р. Донгре (N.R.Dongre) оскаржив це рішення у Верховному суді Індії.

Фабула цієї справи полягає у наступному. Компанія "Whirlpool Corporation" стверджувала, що вона успадкувала право власності на торговельну марку "WHIRLPOOL" у 1937 р., а у 1957 р. — вказана торговельна марка стала основною маркою і найменуванням в США та Канаді. До 1986 р. торговельна марка "WHIRLPOOL" була зареєстрована для пральних машин у шістидесяти п'ятьох країнах світу, включаючи більшість країн Співдружності.

У 1956-1957 роках компанія "Chinar Trust", за допомогою своїх довірчих власників, зареєструвала торговельну марку "WHIRLPOOL" в Індії зокрема, для пральних машин. Апеляція проти реєстрації на час розгляду справи знаходилася у Високому суді [16].

Незважаючи на те, що головною підставою апеляції було те, що зареєстрований власник не може підлягати забороні при порушенні позову про комерцію під чужим ім'ям, при слуханні справи радник компанії "Chinar Trust" хоча і погодився з тим, що за законом позов про комерцію під чужим ім'ям може бути пред'явлений навіть зареєстрованим власникам торговельних марок, однак зробив застереження до цього висловлювання, додавши, що існуюча реєстрація на ім'я компанії "Chinar Trust" є істотним фактом на її користь.

При відхиленні апеляції Верховний суд посилався на наступні діючі взаємозалежні обставини справи, виявлені Високим судом:

а) тривале попереднє використання компанією "Whirlpool Corporation" торговельної марки "WHIRLPOOL" у міжнародному масштабі і нетривале використання і закордонна репутація, що проникає в Індію;

б) видача наступної реєстрації на ім'я компанії "Chinar Trust" тільки на підставі передбачуваного використання;

в) відсутність надійного доказу використання торговельної марки "WHIRLPOOL" компанією "Chinar Trust" до тимчасової заборони, виданої судом першої інстанції;

г) відсутність правдоподібного пояснення з боку компанії "Chinar

Trust" з приводу недавнього прийняття "WHIRLPOOL" у якості торговельної марки, у той час як компанія займається продажем пральних машин під іншими торговельними марками.

На основі принципів, викладених у справі "Wander Limited" проти "Antox India Private Limited", Верховний суд відхилив апеляцію.

Таким чином, наведені приклади засвідчують, що захист прав на торговельні марки може бути достатньо ефективним з точки зору застосування законодавства про боротьбу з недобросовісною конкуренцією і використання конкурентного способу захисту прав.

Необхідно запозичувати європейський досвід

Наведене дає змогу дійти висновку, що на рівні ЄС запроваджено високі стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, навіть більш високі, ніж це передбачено Угодою TRIPS. Стосовно національного законодавства України в цій частині слід вказати, що воно надає можливість здійснювати ефективний захист прав на торговельні марки на митному кордоні, що в цілому відповідає положенням Угоди TRIPS. Однак, враховуючи вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", воно потребує запозичення відповідних позитивних положень законодавства ЄС, а тому необхідно підтримати пропозиції Ю. М. Капіци, що стосуються:

- уточнення кола контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упаковки та речі з символами торговельної марки, представлені окремо від контрафактних товарів (логотип, етикетка, наклейка, проспект, інструкція з використання, гарантійний документ, на якому стоїть цей вид марки тощо);
- розповсюдження спеціальних митних заходів на форми та матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних товарів з незаконним використанням торговельних марок;
- закріплення за митними органами прав діяти *ex officio* (за власною ініціативою);
- визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган про закінчення терміну чинності прав інтелектуальної власності на торговельну марку або визнання охоронного документу на торговельну марку недійсним;
- уточнення порядку повідомлення суб'єкта права, декларанта або власника товарів у випадку зупинення митного оформлення;
- запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Крім того, у захисті торговельних марок важливу роль відіграє законодавство у сфері боротьби з недобросовісною конкуренцією (застосування конкурентного способу захисту прав шляхом подання позовів про недобросовісну конкуренцію), що доповнює та посилює як правову охорону, яка гарантується торговельним маркам спеціальним законодавством стосовно них, так і захист прав власників торговельних марок від їх незаконного використання конкурентами у господарсько-

му обігу. При цьому, враховуючи міжнародну практику розгляду судовими органами зарубіжних держав позовів про недобросовісну конкуренцію та виходячи з того, що національне законодавство України забезпечує захист від недобросовісної конкуренції відповідно до норм і правил, що діють у світовому співтоваристві, ні в якому разі не заперечуючи право Антимонопольного комітету України здійснювати розгляд таких справ, вважаємо за доцільне внести доповнення до Господарського-процесуального кодексу України щодо закріплення підвідомчості господарським судам також справ у спорах про недобросовісну конкуренцію.

Література:

1. *Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 150.*
2. *Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — С. 114.*
3. *Осика С. Г., П'ятницький В. Т. Світова організація торгівлі. — К.: "К.І.С.", 2001. — С. 464.*
4. *Міжнародне приватне право. Міжнародні договори України. Том 1/ Відп. ред. та упорядники А. Довгерт та В. Крохмаль. — К.: Port-Royal, 2000. — С. 826.*
5. *Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 12. — С. 45.*
6. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов і ін. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — С. 444.*
7. *Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 12. — С. 48.*
8. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов і ін. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — С. 452.*
9. *Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. — Київ: Либідь, 2002. — С. 45.*
10. *Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 170.*
11. *Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — С. 434.*
12. *Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — С. 178.*
13. *Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. — М., 1969. — С. 171.*
14. *Мельниченко О. Суд окремої юрисдикції // Конкуренція. — 2004. — № 1. — С. 46.*
15. *Андрощук Г. А. Захист від недобросовісної конкуренції// Конкуренція. — 2003. — № 5 (8). — С. 58.*
16. *Андрощук Г. А. Товарні знаки і захист від недобросовісної конкуренції// Конкуренція. — 2004. — № 3 (12). — С. 48.*

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 229 КК УКРАЇНИ

Олександр Крижний,
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Іноді навіть правильного встановлення об'єкта злочину ще недостатньо для остаточного висновку про те, який саме злочин вчинено. У такому випадку для кваліфікації велике значення має визначення предмету злочину [9, с.146]. Предмет злочину дозволяє, зокрема, розмежувати суміжні склади злочинів та сприяє з'ясуванню суспільних відносин, що є об'єктом злочину.

Дослідженням проблематики кримінально-правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності займалися, зокрема, Л.О. Белявський, П.С. Берзін, Г.І. Волков, А.А. Жижиленко, Л. Козак, Н.А. Лопашенко, А.Л. Рубіновський, М.С. Таганцев, М.Д. Шаргородський та ін. Однак їх роботи стосувалися насамперед складу злочину. У той же час вивченню об'єктів інтелектуальної власності, що є предметами злочину, приділено недостатньо уваги.

Метою даної статті є аналіз законодавства, що регулює кримінально-правову охорону прав на деякі об'єкти інтелектуальної власності та основних нормативних актів у цій царині, а також розроблення і пропонування напрямків вдосконалення законодавства. Зокрема, мова йде про ст. 229 КК України "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару".

Відповідно до ст. 229 КК предметом злочину є знак для товарів та послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару. В той же час, відповідно до нових Цивільного та Господарського кодексів України, зазначені засоби індивідуалізації отримали нові назви, а саме: торговельна марка, комерційне (фірмове) найменування та географічне зазначення. Для зручності в даній роботі ми змушені використовувати і ті і інші терміни, однак вважаємо за необхідне досягнення термінологічної єдності та уніфікації термінів шляхом внесення відповідних змін до КК України.

Крім того, усі об'єкти інтелектуальної власності, що є предметами даного злочину, відносяться до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Виходячи з цього пропонуємо назву статті 229 КК викласти у наступній редакції: "Порушення прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг". Звертаємо увагу на те, що запропонована назва статті 229 КК не носить остаточного характеру і буде конкретизована у наступних

дослідженнях, що виходять за межі теми даної статті. Це викликано, зокрема, необхідністю вивчення і конкретизації самого поняття "порушення прав".

Поняття знака для товарів і послуг надано у ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року № 3689-XII (далі — Закон "Про товарні знаки"). Відповідно до Закону, знак для товарів і послуг — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Необхідно акцентувати увагу, що Закон розрізняє поняття "знак для товарів і послуг" і "зареєстрований знак для товарів і послуг", тобто передбачає можливість використання і позначення, що не зареєстроване. В той же час, на нашу думку, кримінально-правовій охороні можуть підлягати лише позначення, що пройшли державну реєстрацію, за деякими винятками. Зокрема, це стосується так званих "загальновідомих" (в українському законодавстві вживається термін "добре відомих") знаків для товарів і послуг. Добре відомі знаки отримують охорону без державної реєстрації. Однак виникає питання, чи є необхідним визнання знака для товарів і послуг добре відомим відповідним органом держави.

Законодавство України не містить обов'язку звертатися до державних органів для визнання знаку для товарів і послуг добре відомим. У літературі висловлені думки, що загальновідомі знаки не потребують офіційного визнання їх такими, крім випадків порушення прав власника такого знака, що повинен довести охороноздатність знака, через його загальновідомість у патентному відомстві або суді [8, с.578]. Інші автори вважають, що загальновідомість знака для товарів і послуг повинна підтверджуватися компетентним державним органом [5, с.13]. На нашу думку, між цими точками зору відсутні суттєві протиріччя.

У даному випадку можна провести аналогію між використанням зареєстрованого і незареєстрованого знака для товарів і послуг та використанням офіційно визнаного добре відомим і офіційно не визнаного добре відомим знаку для товарів і послуг. Використання знака для товарів і послуг без державної реєстрації лише за цією ознакою не забороняється, як і не забороняється використовувати добре відомий знак без визнання його таким компетентним державним органом. Однак державну охорону отримує лише зареєстрований знак для товарів і послуг і добре відомий знак, який визнаний таким. Різниця полягає лише в тому, що знак визнається добре відомим на певну дату, з якої йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (ч.4 ст.25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Однак і Паризька конвенції про охорону промислової власності (ст. 6bis) і Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ст.25) передбачають необхідність

визнання знаку для товарів і послуг добре відомим компетентним органом держави або судом. В Україні таким органом, крім суду, є Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності, а сама процедура визначена, зокрема, Порядком визнання знака добре відомим Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квітня 2005 року.

З розвитком технологій постають нові питання про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. Нагальним є вирішення питання про співвідношення і захист прав на знаки для товарів і послуг і найменування доменів у глобальній мережі Інтернет [4, с.24; 7, с.24-26; 10, с.4-5]. Питання про правову природу найменування доменів у мережі Інтернет є досить дискусійним. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" розглядає доменне ім'я лише як одну з форм використання знаку для товарів і послуг.

Поряд з товарним знаком предметом передбаченого ч.1 ст. 229 КК злочину є фірмове найменування. Питання співвідношення правової охорони комерційного (фірмового) найменування та торговельної марки є предметом дослідження цивілістичних наук, однак деякі питання, що становлять інтерес для науки кримінального права, ми коротко розглянемо.

Необхідно звернути увагу, що у випадку, коли суб'єктом злочину буде неправомірно використане позначення, що одночасно є і комерційним (фірмовим) найменуванням і торговельною маркою, такі дії повинні кваліфікуватися як порушення прав на два об'єкти інтелектуальної власності. Так, відповідно до ч. 4 ст. 159 ГК, у разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки. У літературі такий знак для товарів і послуг називається "фірмовим" [6, с.17].

Виникає питання, чи є предметом злочину лише тотожні засоби індивідуалізації, чи також і позначення, подібні до них до ступеню змішування. У літературі думки з цього питання розділилися. Так, одні автори вважають, що інші подібні з ними позначення можуть бути предметом даного злочину [3, с.83]. Інші навпаки вважають, що "формулювання "чужий знак для товарів та послуг" вказує саме на тотожність знака й виключає можливість притягнення до кримінальної відповідальності суб'єктів, які використовують позначення, схожі до ступеню змішування з товарними знаками інших суб'єктів. При цьому зазначаючи, що використання позначення, що є схожим до ступеню змішування з товарним знаком іншого суб'єкта господарювання також має бути кримінально караним [2, с.66].

На нашу думку, ст. 229 КК України передбачає відповідальність за використання як тотожних, так і позначень, схожих до ступеню змішування з чужими знаками для товарів і послуг. При цьому, для кримінальної відповідальності за використання останніх не потрібно внесення змін до КК України. Такий висновок можна зробити з абз.5 ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого знак виз-

ється використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Дещо інакше трактує судова практика питання про використання комерційних (фірмових) найменувань. Так, відповідно до п.4 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від № 04-5/76 від 29 березня 2005 року "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності": "У вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерційного (фірмового) найменування. Тому у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне найменування господарським судом не повинні порушуватися перед судовим експертом питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати. Але, в разі необхідності, господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються".

Таку думку вважаємо не зовсім вірною, виходячи хоча б із подібності функцій, що виконують як знаки для товарів і послуг, так і комерційні (фірмові) найменування як засоби індивідуалізації. Наша точка зору підтверджується і ч.3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої перешкодою для реєстрації знака для товарів і послуг є наявність відомого в Україні фірмового найменування, якщо подане на реєстрацію позначення є не тільки тотожним, але й схожим настільки, що його можна сплутати з останнім. За таких обставин, при визнанні законом можливої конкуренції прав на подібні до ступеню змішування знаки для товарів і послуг і комерційні (фірмові) найменування, вважаємо необгрунтованим відмову в судовому захисті прав на комерційне (фірмове) найменування при використання позначення, схожого до ступеню змішування з останнім.

Отже, кримінальна відповідальність за порушення прав на знаки для товарів і послуг та фірмові найменування наступає не лише у випадку використання тотожних, але й таких позначень, що схожі до ступеню змішування з відповідним за-

собом індивідуалізації. Стосовно добре відомих знаків, виходячи з реєстраційного принципу виникнення прав на знаки для товарів і послуг, кримінальна відповідальність за використання таких позначень можлива лише з моменту визнання знака Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності чи судом добре відомим.

Звичайно, що у рамках однієї статті неможливо повністю дослідити всі питання, повязані з предметом злочину, передбаченого ст. 229 КК України. Це питання є особливо актуальним і потребує більш детального дослідження, що буде зроблено у подальших роботах. ♦

Література:

1. *Горленко С.А. Международные соглашения в области товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С. 17—20.*
2. *Дубинський М. Сопільняк В. Незаконне використання товарного знака: кримінально-правові аспекти // Юридичний журнал. — 2003. — №4.— С. 63—69.*
3. *Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. — Саратов. — 1997. — С. 83.*
4. *Мордвинов В.А. Необходима гармонизация законодательства о средствах индивидуализации. //Патенты и лицензии. — 2000. № 12. С. 24.*
5. *Орлова В.В. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков.// Патенты и лицензии. — 1997. — № 11. — С. 13.*
6. *Раевич С.И. Исключительные права. — Ленинград. — 1926. — С. 17.*
7. *Селивановский С.Л. Судебное дело о доменном имени. // Патенты и лицензии. — 2000. № — 3. С. 24—26.*
8. *Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: "Теис", 1996. — 704 с.*
9. *Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. - Х.: Выща шк. Изд-во при ХГУ, 1988. — С. 146.*
10. *Условия охраны товарных знаков за рубежом. //Сост. и автор аналитического обзора Л.И.Кравец. М.: ИНИЦ Роспатента. — 1999. — С. 4—5.*

ПРАВО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА ЩОДО ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ — ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

Сергій Чікін,
доцент кафедри конструювання верстатів та машин НТУ України "Київський політехнічний інститут", кандидат технічних наук

Ірина Верба,
доцент кафедри конструювання верстатів та машин НТУ України "Київський політехнічний інститут", кандидат технічних наук

Анастасія Бєляєва,
асистент кафедри конструювання верстатів та машин НТУ України "Київський політехнічний інститут"

За неофіційними даними Укрпатента значний відсоток причин відмов у наданні правової охорони — це відсутність новизни. Якщо не підозрювати вітчизняного заявника у прагненні набути права, які належать іншим особам, то це, крім іншого, може свідчити про те, що однакові технічні рішення виникають у різних осіб практично одночасно. І навіть якщо у авторів виникне бажання набути права на свої рішення, то висока імовірність того, що хтось подасть заявку раніше за них. У цьому випадку, відповідно до ст. 11 Закону України [1], право на одержання патенту має заявник, заявка якого раніше надійшла до Укрпатенту (до речі, у національному законодавстві абсолютно не передбачено вирішення ситуації, коли такі заявки надійдуть до Укрпатенту в один і той же день). А що робити особі, яка самостійно створила технічне рішення і збирається його використовувати, але не встигла своєчасно подати заявку або навіть не збиралася цього робити?

У пункті В статті 4А Паризької конвенції [2] зазначено, що "... права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу". В Україні вищезгадана ситуація вирішується за допомогою права попереднього користувача. Так, ст. 470 Цивільного кодексу України [3] та ст. 31 Закону України [1] зазначають, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або викорис-

тання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

У цьому випадку зазначена особа повинна довести, що, по-перше, вона створила, використала або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання об'єкта патентного права — винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до дати подання заявки або заявленого пріоритету іншою особою, а, по-друге, що підготовка до такого використання була значною і серйозною.

І в першому, і в другому випадку докази повинні будуватися на аналізі документальних джерел.

У ході підготовки виходу виробу на ринок могли бути використані результати маркетингових досліджень з метою визначення майбутнього кола споживачів та ціни продукту, яка б забезпечувала його конкурентоздатність. Ці дії, як правило, супроводжує звіт та економічні розрахунки. Якщо вони належним чином задокументовані та мають відповідні дати видачі завдання та закінчення робіт, то можуть бути використані у якості доказів.

Доказом правочинності дій може бути задокументована підготовка матеріалів заявки на патент, зокрема, виконані патентні дослідження з метою визначення патентоспроможності технічного рішення, укладені угоди з патентними повіреними чи особами, які надають інформаційно-консультативні послуги у цій сфері.

Якщо автором винаходу є один або група співробітників і здійснено його у ході виконання службових обов'язків, то на підприємстві, де дотримуються вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, мають бути, принаймні, повідомлення від винахідника(ів) роботодавцю про створення службового об'єкта патентного права, рішення керівництва підприємства про надання інформації про створене рішення статусу комерційної таємниці або письмова угода про передачу (розподіл) майнових прав на створений об'єкт між винахідниками та роботодавцем.

Якщо об'єкт патентного права був наслідком науково-дослідницької роботи, то кроки цього процесу могли бути зафіксовані у лабораторних журналах, або є документи, що засвідчують цю діяльність та пов'язують її з часовими межами (наприклад, план наукових досліджень зі строками проведення, відповідальними особами тощо або конкретні завдання співробітникам, які письмово оформлені та затверджені керівництвом і за виконання яких звітують).

Якщо в літературі (наприклад, [4, 5, 6]) висвітлені питання змісту та умов виникнення права попереднього користувача при добросовісному використанні технічного рішення, аналогічного заявленому, то питання **серйозності підготовки** до такого використання практично ніде не розглянуті.

Тому метою даної роботи є аналіз можливих аспектів, які б свідчили або на користь здійснення серйозної підготовки до використання, або про її відсутність.

Оскільки поняття "серйозна підготовка" ніде в нормативних документах не визначене, то, очевидно, доведення її наявності або відсутності буде залежати від технічної та економічної кваліфікації осіб, які здійснюють експертизу.

Автори розуміють, що результати цієї роботи будуть сприйняті виключно як рекомендаційні. Особли-

во, на нашу думку, на них треба звернути увагу підприємцям малого та середнього бізнесу.

Слід зазначити, що тягар доказів у спорах щодо права попереднього користувача здебільшого несе потенційний попередній користувач тому, що його дії у відношенні до запатентованих об'єктів формально порушують права власника патенту [6].

Масштаби виробничої діяльності, тобто саме ті дії, які визначають, чи була здійснена значна і серйозна підготовка до добросовісного використання об'єкта патентного права, визначаються серійністю майбутнього виробництва та стадією, на якій знаходиться розробка об'єкта.

Вочевидь, наявність у бізнес-плані підприємства запису щодо його бажання використовувати у певному обсязі якесь технічне рішення, навіть при тому, що у нього є техніко-економічне обгрунтування та документи, які розкривають суть технічного рішення, не може вважатися достатньою підставою щодо визнання підготовки серйозною. Для такого визнання слід розглядати питання, які стосуються ставлення продукції на виробництво взагалі. Крім цього, слід брати до уваги і адекватність здійсненої підготовки щодо випуску певного обсягу продукції.

У відповідності до ГОСТ 15.001-88 [7] 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 у тому чи іншому вигляді вони виконуються всі.

Розглянемо можливу систему доказів серйозності підготовки до використання технічного рішення в певному обсязі, які притаманні кожному з зазначених етапів ставлення продукції на виробництво.

Технічне завдання є основним початковим документом для розробки продукції. Воно повинно, зокрема, містити техніко-економічні вимоги до продукції, які визначають її споживчі властивості та ефективність використання, перелік документів, порядок здачі-приймання результатів розробки. У випадку ініціативної розробки необхідність, порядок та затвердження технічного завдання визначає розробник продукції. У якості технічного завдання допускається використовувати будь-який документ (контракт, протокол, ескіз тощо), який містить необхідні і достатні вимоги до розробки, а також зразок продукції, що призначений для відтворення.

Разом з цим, у технічному завданні можуть міститися вимоги до підготовки та освоєння виробництва, які можуть бути використані для аналізу намірів стосовно обсягу виробництва, який планується.

На підприємстві може бути відсутній документ з конкретною назвою "Технічне завдання", але це не повинно означати відсутності намірів розробки і/або використання тієї чи іншої продукції. Більш важливим є те, що технічне завдання, по суті, є описом ідеї нової розробки, а оскільки охороні підлягають "технологічні (технічні) рішення будь-якої практичної задачі" [3], а не ідеї їх

вирішення, то навіть наявність документа "Технічне завдання" не завжди є підтвердженням того, що об'єктом розробки є саме те технічне рішення, щодо якого виникає питання про право попереднього користувача. У випадку використання зразка продукції, який призначений для відтворення, слід дослідити джерело його походження.

Таким чином, сам по собі документ "Технічне завдання" не може у повній мірі розглядатися як доказ серйозності намірів, а повинен аналізуватися разом з іншою технічною документацією.

Наступна фаза робіт освоєння виробництва включає у себе розробку **технічної** та **нормативно-технічної документації**, зокрема, **технічних умов.**

Розробка технічної і, зокрема, конструкторської документації, як правило, здійснюється відповідно до ГОСТ 2.103-68 [8] за декілька стадій (рис. 1).

Технічна пропозиція — це проектна конструкторська документація, яка містить техніко-економічне обґрунтування доцільності розроблення виробу на підставі аналізу технічного завдання та опрацювання варіантів можливих технічних рішень виробу [9]. Технічна ідея, яка висловлена в технічному завданні, на цій стадії набуває певної матеріалізації у вигляді принципових схем, загальних принципів дії тощо. В цілому метою технічної пропозиції більшою мірою є узгодження розуміння виконавцем розробки вимог та очікувань замовника та, на підставі порівняльного аналізу, пропонування найбільш прийнятного напрямку для розробки. Розробленій на цій стадії технічній документації присвоюється літера "**П**", яка зазначається у відповідній графі "*Лит*" основних надписів у текстовій документації (рис. 2,а) та на кресленнях (рис. 2,б).

Тобто, як і у випадку з технічним завданням, документи технічної пропозиції з літерою "**П**" частіш за все не можуть (і не повинні) містити інформації, яка повністю розкриває суть розроблюваного технічного рішення, і не можуть бути доказом здійснення серйозної підготовки до випуску якоїсь конкретної продукції, яку можна однозначно ідентифікувати із заявленим рішенням.

При цьому слід мати на увазі, що в реальному виробництві дуже часто розмежування робіт, що виконані по стадіях, можливе лише тоді, коли у технічному завданні зазначені строки виконання кожної з них та порядок їх приймання. Коли розмежування по строках є, то аналіз щодо здійснення серйозної підготовки слід провадити за документами, які стосуються ескізного проекту і мають позначатися літерою "**Э**" (національні стандарти не обумовлюють використання літери "**Е**", але вона використовується de facto).

Ескізний проект — це проектна конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні

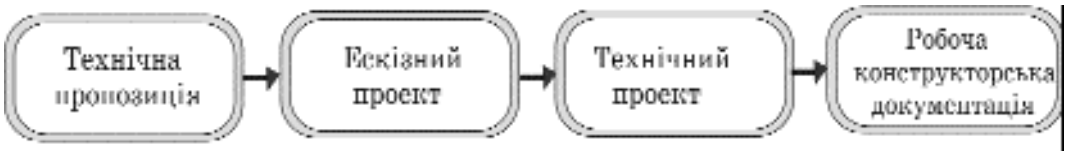
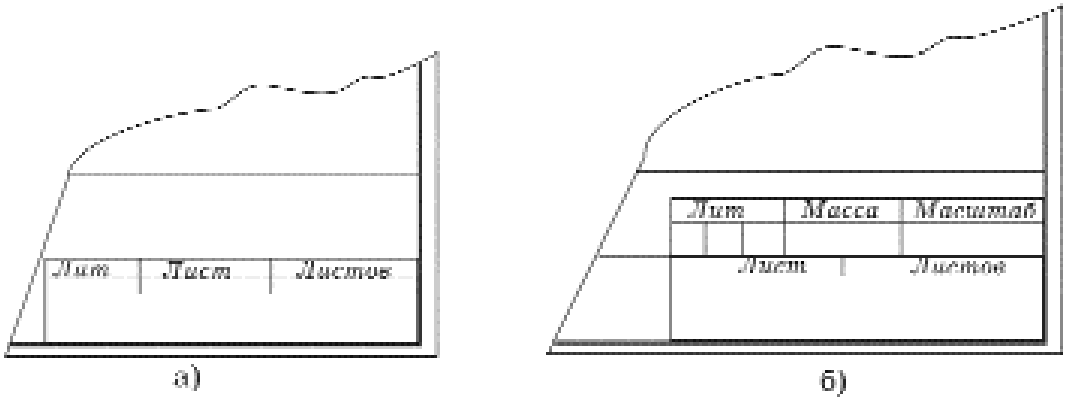


Рис. 1 Стадії розробки конструкторської документації



а) б)

Рис. 2 Фрагменти основних надписів в технічній документації (а) та на кресленнях (б)

рішення і дає загальне уявлення про будову та принцип дії виробу, а також дані, що визначають його відповідність призначенню [9]. Документація, яка є результатом виконання робіт за цією стадією, повинна повністю розкривати суть технічного рішення.

Якщо технічне рішення за документацією ескізного проекту ідентифіковане як таке, що є аналогічним заявленому, то, в разі розмежування робіт згідно технічного завдання, слід аналізувати дати затвердження ескізного проекту в цілому, а у випадку відсутності розмежування — по датах затвердження кожного документа окремо.

Технічний проект — це проектна конструкторська документація, яка містить остаточне технічне рішення і дає повне уявлення про будову розроблюваного виробу [9]. Документація технічного проекту позначається літерою "**Т**".

Слід мати на увазі, що аналіз документації технічного проекту дає змогу не тільки остаточно впевнитись в аналогічності розроблюваного рішення заявленому, а й отримати деякі первинні дані щодо обсягу випуску продукції, який планується (більш докладно— див. далі).

Робоча конструкторська документація (іноді кажуть — робочий проект) — сукупність конструкторських документів, призначених для забезпечення виготовлення, контролю, приймання, постачання, експлуатації та ремонту виробу [9].

Робочим конструкторським документам (РКД) виробу одиничного виробництва, призначеного для разового виготовлення — виготовлення одного або більшої кількості примірників виробу, виробництво якого в подальшому не передбачається, присвоюється літера "**И**".

Для підтвердження відповідності розробленої технічної документації технічному завданню, як правило, виготовляються дослідні зразки або партії.

РКД щодо дослідного зразка, призначеного для серійного або одиничного (не плутати з разовим виготовленням) виробництв розробляється в наступній послідовності.

За результатами технічного проекту розробляється РКД дослідного

зразка (дослідної партії) без зазначення літери. Після виготовлення та попереднього випробування зразка (партії), в разі потреби, вносяться зміни в РКД з присвоєнням документації літери "**О**". Провадяться приймальні випробування, результати яких висвітлюються у спеціальному протоколі. Як правило, на підприємстві цій процедурі передує наказ (або розпорядження) про створення приймальної комісії. В разі потреби вносяться зміни в РКД і їй присвоюється літера "**О$_1$**".

Для виробів, які будуть виготовлятися серійно або масово, за документацією з літерою "**О$_1$**" виготовляється установча серія. Після створення приймальної комісії установча серія випробовується. За результатами випробувань вносяться зміни в РКД і їй присвоюється літера "**А**".

Для виробів, які розробляються на замовлення Міністерства оборони, передбачені додаткові випробування з відповідним присвоєнням літер "**О$_2$**" після "**О$_1$**" та "**Б**" після "**А**".

Як бачимо, з конструкторської документації, яка на підприємстві ведеться належним чином, можна отримати докази щодо серйозності намірів випускати продукцію у певних обсягах.

Дещо окремо стоїть виготовлення одного чи декількох крупних об'єктів, які не є серійною продукцією, наприклад, автоматичних ліній тощо. У цьому разі не передбачається виготовлення навіть дослідного зразка, а всі виправлення за результатами випробувань виконують відносно виготовленого екземпляра.

Крім розгляду конструкторської документації з формальної точки зору, певну інформацію про подальші наміри виробника можна отримати і на підставі аналізу конструкції виробів, технологічної підготовки виробництва та виробничого обладнання.

Технологічність конструкції виробу — це сукупність властивостей та ознак конструкції, які дозволяють на різних стадіях життєвого циклу виробу зменшити витрати на виготовлення, експлуатацію та ремонт при дотриманні заданих вимог щодо якості, обсягу випуску та інтенсивності експлуатації.

Отже, технологічність конструкції прямо пов'язана із обсягом випуску та типом виробництва, які визначають ступінь технологічного оснащення, механізації та автоматизації технологічних процесів і спеціалізації всього виробництва. Тож технологічність конструкції — поняття відносне і вона може бути різною для одного й того ж виробу в залежності від типу виробництва (одиничне, дрібносерійне, серійне, масове, автоматизоване).

Показники технологічності визначені у ГОСТ 14.201-83 [10]. Серед загального переліку показників обирають такі, які найповніше характеризують конкретний виріб. Найтиповішими є абсолютна та питома трудомісткість виготовлення виробу, відносна трудомісткість технічного обслуговування виробу, питома матеріалоємність виробу та коефіцієнт використання матеріалу тощо.

Слід мати на увазі, що певною мірою технологічність конструкції виробу є показником професіоналізму конструкторів та технологів. Процес відпрацювання деталей та конструкції виробу в цілому на технологічність може не бути зафіксований документально, високопрофесійні конструктори та технологи дотримуються вимог технологічності

підсвідомо. Зараз розрахунок кількісних покажчиків технологічності, як правило, виконується лише на великих підприємствах за умови, як мінімум, середньосерійного виробництва. Але ця кропітка і, на перший погляд зайва робота, за умови її належного документування, може бути використана у якості суттєвого доказу певної серйозності намірів.

Підготовка виробництва містить також розробку технології виготовлення виробу та технологічного оснащення, що також обов'язково фіксується документально. Але треба зважити на те, що лише у випадку постановки на виробництво серійної продукції ми маємо справу з великими масштабами підготовки: із закупівлею обладнання, розробкою технологічних процесів і проектування та виготовлення пристосувань, із замовленням та закупівлею інструментального забезпечення та комплектуючих виробів, із замовленням витратних матеріалів і, можливо, угод на заготівельне виробництво тощо. Подібні дії підприємства можуть мати силу доказів значної і серйозної підготовки для випуску продукції.

Деякою мірою висновком з вищенаведеного може бути звернення уваги підприємців, особливо малого і середнього бізнесу, на необхідність максимального документування всіх процесів, що відбуваються у виробництві.

Література:

1. *Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003 р.).*
2. *Паризька конвенція про охорону промислової власності (в редакції від 02.10.1979 р.)*
3. *Цивільний кодекс України (в редакції Закону № 1713-IV (850-15) від 12.05.2004 р.).*
4. *Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.*
5. *Право інтелектуальної власності. Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького — К., Видавничий дім "Ін Юре", 2004. — 670 с.*
6. *Шевелева Т. Права попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок і торговельну марку // Інтелектуальна власність. — 2006. — № 9. — с. 43 — 44.*
7. *ГОСТ 15.001-88 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения" (чинний в Україні).*
8. *ГОСТ 2.103-68 "Единая система конструкторской документации. Стадии разработки" (чинний в Україні).*
9. *ДСТУ 3321-96 "Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять" (чинний в Україні).*
10. *ГОСТ 14.201-83 "Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования" (чинний в Україні).*

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНИХ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Ірина Рудченко,
молодший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва АПрН України

Регулювання правовідносин, пов'язаних зі створенням об'єктів права інтелектуальної власності, коли автор (творець) знаходиться у відносинах трудового найму, зазнало корінні зміни в ЦК України. Насамперед, законодавець відійшов від понять "службовий твір", "службовий винахід (корисна модель, промисловий зразок)", що були привнесені у вітчизняне законодавство із законодавства інших країн [1]. У деяких країнах Заходу трудовий договір є договором приватного права і регулюється нормами цивільного права, вважається різновидом цивільно-правового договору послуг [2]. У зв'язку з чим на нього поширюються поняття і конструкції цивільного зобов'язального права: договір є результатом двосторонньої, консенсуальної (заснованої на згоді сторін) угоди, має оплатний характер і спрямований на досягнення визначеної мети (каузи). Виходячи з цього службовий твір (винахід) створюється творчою, інтелектуальною працею фізичної особи (працівника), що на умовах, зафіксованих у договорі, здійснює для іншої сторони (роботодавця) діяльність, результати якої знаходяться в сфері інтересів та діяльності роботодавця.

Оскільки трудовий договір в національній доктрині права знаходиться у сфері впливу виключно трудового права, то до прийняття ЦК України запозичені правові конструкції вимагали додаткової аргументації щодо створення механізму співвідношення цивільно-правових відносин, які виникають у зв'язку зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності, набуттям та захистом права інтелектуальної власності, з трудовими відносинами, обумовленими трудовим договором, який існує між творцем (автором) і роботодавцем.

Частина 1 ст. 429 ЦК України регулює порядок набуття права інтелектуальної власності на "службові" об'єкти права інтелектуальної власності виключно виходячи з безпосереднього зв'язку їх з трудовим договором. У цієї статті встановлюється особливий правовий режим на об'єкт права інтелектуальної власності, який створений протягом певного періоду часу, тобто в межах терміну дії, належним чином оформленого трудового договору. Саме цей факт є вирішальним для встановлення відповідного правового режиму регулювання права інтелектуальної власності щодо об'єктів, про які йдеться мова в ст. 429 ЦК України. Другим юридичним фактом, наявність якого обов'язкова для застосування частини 1 ст. 429 ЦК України, є те, що результат творчої, інтелектуальної праці безпосередньо повинен бути пов'язаний із виконанням трудових функцій (трудових

обов'язків) працівника. Інших ознак, що могли б вплинути на регламентацію відносин щодо створення та набуття права на об'єкти права інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням трудового договору (що виникли до 01.01.2004 р.), у ЦК України немає. Більш того, в правовій нормі законодавець приділив основну увагу не визначенню ознак об'єктів права інтелектуальної власності, створених за певних умов, а суб'єктному складу правовідносин. У варіанті правового регулювання "службового об'єкту", що передбачався в Законах України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки" визначалася природа самого створеного об'єкту права інтелектуальної власності і на підставі цього визначався обсяг прав автора й інших суб'єктів права інтелектуальної власності. У ЦК України вводиться нова ознака об'єкту права інтелектуальної власності замість раніше встановленої — часова оцінка перебування суб'єкта права інтелектуальної власності (творця) в правовому статусі працівника.

Робота, що виконує працівник, здійснюється в межах обов'язків, які визначені у посадових інструкціях. При цьому це уніфіковані посадові, а не особисті обов'язки працівника, вони властиві посаді, а не особі, яка їх виконує. Правова ж норма визначає, що особисті немайнові права інтелектуальної власності належать фізичній особі за умови, що вона є стороною трудових правовідносин. Це ж відноситься до особистого немайнового права авторства, покликаного служити індивідуалізації суб'єктів права інтелектуальної власності [3].

Характерною рисою правової норми ст. 429 ЦК України є врегулювання цивільно-правових та трудових відносин через призму права інтелектуальної власності на результат творчої, інтелектуальної діяльності, що належить не автору (в статті не йдеться про автора), як такому, а стороні трудового договору — працівникові. Якщо виходити з буквального тлумачення ст. 429 ЦК України, то слід зробити висновок, що фактично закон визначив ще одного суб'єкта права інтелектуальної власності, а саме — працівника як сторону трудових правовідносин. Якщо погодитися з цим твердженням, то можна говорити про те, що особисте немайнове право на визнання людини творцем, тобто право авторства на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені у зв'язку з виконанням трудового договору, в розумінні п.1 ст. 429 ЦК України належить не авторові як особистості, яка своєю творчою працею створила об'єкт права інтелектуальної власності, а належить фізичній особі як стороні трудового договору — працівникові, діяльність якого стандартизована посадовими інструкціями і наказами роботодавця. З цього напрошується наступний висновок, що у момент розірвання трудового договору, коли носій особистих немайнових прав інтелектуальної власності втрачає статус працівника, ці права повинні припинятися, оскільки передача їх автору (творцю) або роботодавцеві ні за законом, ні за договором не передбачена. Виникає ситуація, коли є фактичний автор, але немає суб'єктивного права авторства у зв'язку з відсутністю належного суб'єкта (працівника). Якщо первинним суб'єктом авторського права (носієм

особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності) є автор твору (ч.1. ст.435 ЦК України), то його авторські права виникають в момент створення твору (ч.1 ст.437 ЦК України), а в ситуації, яка передбачена ч.1 ст.429 ЦК України момент виникнення права інтелектуальної власності у працівника визначається не фактом створення об'єкту права інтелектуальної власності, а фактом сповіщення працівником роботодавця про створення ним такого об'єкту [4]. З цього моменту, виходячи зі змісту ч. 2 ст.429 ЦК України, сторони трудового договору, працівник і роботодавець, повинні врегулювати свої відносини, щодо права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, цивільно-правовим способом, тобто договором. Інший порядок передачі працівником права інтелектуальної власності роботодавцю законом не передбачений. З буквального тлумачення норми статті випливає, що факт створення твору працівником є наслідком виконання ним своїх посадових обов'язків, а створення саме цього творчого, інтелектуального результату обумовлено не особистісними творчими здібностями працівника, а посадовими вимогами, відповідно — твір є закономірним результатом виробничої діяльності працівника, як будь-якої фізичної особи, що займає цю посаду [5].

Характерно, що ці парадоксальні висновки, які не властиві доктрині континентального права, до якої тяжіє національна правова система, цілком логічно співвідносяться з нормою, відповідно до якої деякі особисті немайнові права у випадках, передбачених законом, можуть належати суб'єктам, з якими працівник (автор) знаходиться в трудових правовідносинах. Законодавчий перелік таких прав відсутній. Застосувати випадки, передбачені законодавством для автора (творця), при буквальному тлумаченні цієї статті не вбачається можливим. Нова позиція законодавця суперечить і діючому дотепер принципу невідчуження, невіддільності від автора (творця) його особистих немайнових прав, а, тим більше, залежності їх від того або іншого правового статусу творця, а не від правового визнання творчого внеску автора у створення твору.

Спробу здійснювати розподіл права інтелектуальної власності (майнових і особистих немайнових) на результати творчої, інтелектуальної діяльності через трудовий договір, по-перше, слід визнати не коректною, так само, як використання в цивільному праві у наведеному контексті ст. 429 ЦК України термінології трудового права; по-друге, таке застосування фактично призвело до парадоксів, що унеможливлюють використання ч.1 ст.429 ЦК України на практиці при його буквальному тлумаченні. Однак, зазначена правова норма спрямована на врегулювання особливого випадку створення об'єкту права інтелектуальної власності, а саме, коли творча інтелектуальна діяльність фізичної особи збігається з його трудовими обов'язками, коли сама трудова діяльність вимагає від працівника відповідної професійної підготовки до здійснення творчої, інтелектуальної праці, що пов'язана з виконанням його посадових обов'язків. Тому, при застосуванні цієї статті, слід виходити з того, що законодавець не

визначив ще одного суб'єкта права інтелектуальної власності, який не відомий цивільному праву — працівника. Мова йде про те, що працівник це той самий автор, який створив об'єкт права інтелектуальної власності, але не за власною ініціативою, а в процесі виконання своєї трудової функції, характерною особливістю якої є творчий, інтелектуальній характер. З цього випливає, що права інтелектуальної власності автора — працівника на об'єкт права інтелектуальної власності в повному обсязі виникають або з факту його створення, або з факту реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності.

Але, у контексті ст. 429 ЦК України ці загальні положення набувають своїх особливостей.

Так, у випадку створення об'єкта права інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням трудового договору працівник зобов'язаний довести до відома роботодавця про факт створення ним такого об'єкта. Унормування такого обов'язку працівника — сфера врегулювання трудових відносин — є однією з особливих умов трудового договору (контракту). Факт сповіщення працівником роботодавця про створення об'єкта права інтелектуальної власності, в свою чергу, тягне для роботодавця обов'язок унормувати стосунки права інтелектуальної власності з працівником. Цей обов'язок роботодавця так само є сферою регулювання трудового права, в даному випадку — трудового договору (контракту). А врегулювання права інтелектуальної власності — це сфера дії цивільно-правових стосунків.

Якщо стати на позицію, що працівник це автор (творець) об'єкта права інтелектуальної власності (це підтверджує цитата зі статті 429 ЦК України: "... працівник, який створив цей об'єкт..."), то при визнанні працівника автором цілком логічним є і визнання за ним усього комплексу особистих немайнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, який створений у зв'язку з виконанням трудового договору.

Зміст цих особистих немайнових прав інтелектуальної власності буде залежати не від того, що автор є працівником, а від особливостей створеного об'єкта права інтелектуальної власності. Якщо виходити з того, що працівник є автором (творцем) об'єкта права інтелектуальної власності, то норму, яка передбачає можливість набуття особистих немайнових прав інтелектуальної власності юридичною або фізичною особою, де або у якої працює працівник, у випадках, передбачених законом, не слід розуміти як наявність в законодавстві будь-яких спеціальних випадків, які сьогодні не унормовані в діючому законодавстві з урахуванням особливостей окремих об'єктів права інтелектуальної власності, які з ними пов'язані.

Іншим суб'єктом трудового договору є роботодавець, що представлений не тільки як власник засобів виробництва, а і як юридично оформлений цивільним правом суб'єкт цивільного обігу — юридична або фізична особа, де або в якої працює працівник. Тим самим, визначаються однакові підстави виникнення права інтелектуальної власності як для юридичної, так і для фізичної особи, що може бути роботодавцем.

Закон передбачає, що зі сторони роботодавця другою стороною трудового договору може бути фізична особа, де або у якої працює автор (працівник). При цьому в законі

відсутня вказівка на статус такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності, що є дуже суттєвим фактом, який необхідно враховувати на практиці при застосуванні даної статті. Натомість фізична особа — не підприємець — не може виконувати функції роботодавця по відношенню до автора, оскільки в даному випадку між ними будуть існувати не трудові відносини, а відносини цивільно-правового характеру, а саме підрядні [6]. Виходячи з цього під фізичною особою, в якої працює працівник, в контексті статті 429 ЦК України слід розуміти лише таку фізичну особу, яка має юридичний статус підприємця.

Статтею 429 ЦК України встановлюється правовий режим майнових прав інтелектуальної власності на результати творчої праці, що створені у зв'язку з виконанням трудового договору. Суб'єктами цих прав є працівник як сторона трудового договору, що виконує трудову функцію і роботодавець як організатор проведення робіт. Підстави виникнення цих прав, їх зміст для кожної зі сторін визначають правову природу майнових прав інтелектуальної власності для кожного із суб'єктів. Підстави виникнення права інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інші об'єкти промислової власності різні, тому їх необхідно розглядати диференційовано.

Авторське право виникає в момент створення твору при умові вираження його в об'єктивній формі. Автор твору є первинним суб'єктом авторського права як особистість, як індивідуальність, незалежно від підстави, спонукання створення творчого результату, матеріального внеску [3]. Авторові належать особисті немайнові права, насамперед, право авторства, яке визначає особистісний характер походження права на інтелектуальний продукт. Право авторства є природноправовою, об'єктивною основою виникнення майнових прав у первинного суб'єкта права інтелектуальної власності — у автора творчого результату як особистості, незалежно від його соціального статусу. Така позиція властива континентальній правовій системі. Для країн загального права характерно відокремлення майнових прав від особистості автора, і можлива ситуація, коли автором "службового" твору визнається роботодавець.

Бернська конвенція [7] передбачає належність авторських прав авторові або його правонаступнику, якому права переходять від їхнього первинного власника — від автора. Суб'єктивні майнові права інтелектуальної власності, як різновид цивільних прав, можуть бути передані тільки на цивільно-правовій основі — або за законом, або за договором. Причому, мова не йде про трудовий договір — виникнення і перехід цивільних прав нормами трудового права не регулюється.

Якщо порівнювати цивільно-правовий і трудовий договори по суб'єктному складу із застосуванням термінології ст. 429 ЦК України, то стає очевидним, що однією із сторін в цих договорах визнається юридична особа, інший суб'єкт підприємницької діяльності. Другою із сторін в цивільно-правовому договорі є автор як творча особистість, трудового — працівник як носій обов'язків, властивих конкретній посаді, які може виконувати будь-яка фізична

особа, що має необхідну освіту й кваліфікацію. Загальною стороною цих двох договорів є фізична особа, однак фізична особа трудового договору уніфікована трудовими (посадовими) обов'язками, цивільно-правового — несе в собі риси творчої індивідуальності.

В цьому випадку трудові (посадові) обов'язки слід розглядати як правову і фактичну основу створення об'єкту права інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням трудового договору, а не як підставу набуття майнових прав на об'єкт юридичною особою, або фізичною особою, де або у якої працює творець.

Відповідно до статей 21, 32, 85 КЗпП України предмет трудового договору може конкретизуватись у відповідному завданні (індивідуальному плані), яке отримує працівник від роботодавця. Предметом такого завдання може бути і створення конкретного об'єкту права інтелектуальної власності, що буде кваліфікуючою ознакою для визначення природи і рамок визнання зазначеного об'єкту таким, що створений при виконанні трудового договору. Це дозволяє обмежити розширювальне тлумачення норми даної статті, визнаючи "службовими" не всі підряд твори, які працівник створив, знаходячись у трудових відносинах з роботодавцем, а тільки ті, які працівник створив за трудовим завданням роботодавця. Це своєрідне замовлення роботодавця на майбутній твір, що буде створений працівником. Всі інші об'єкти інтелектуальної власності, створені "поза замовленням" повинні розглядатися як такі, що належать працівникові і не підпадають під дію цієї статті.

Підставою виникнення майнових прав інтелектуальної власності у роботодавця — юридичної та фізичної особи-підприємця — є тільки цивільно-правовий договір. Виключенням є перехід прав юридичної особи до правонаступника при припиненні діяльності юридичної особи, та перехід прав від фізичної особи-підприємця, у разі його смерті, до спадкоємців.

Трудовий договір є лише преюдицією для укладання цивільно-правового договору, як підстава для переходу цивільних прав та обов'язків до іншої особи. Він укладається з автором, фізичною особою, що є стороною трудового договору. При передачі майнових прав інтелектуальної власності автор (творець), як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності на відповідний об'єкт, виражає згоду на поступку прав роботодавцеві — іншій стороні.

Цивільно-правова природа розподілу майнових прав інтелектуальної власності між роботодавцем і працівником проявляється у диспозитивному характері статті 429 ЦК України.

Розподіл зазначених прав на вимогу закону повинен вирішуватися сторонами на договірній основі. В основу правової природи прав автора на об'єкти права інтелектуальної власності покладена презумпція авторства. В основі правової природи прав роботодавця, як юридичної особи, на об'єкт права інтелектуальної власності — договір. Автор уступає свої суб'єктивні майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності роботодавцю повністю або частково. Роботодавець є правонаступником автора, його права похідні від прав автора [3]. Диспозитивний характер статті дозволяє сторонам

на власний розсуд розподілити майнові права інтелектуальної власності між собою, шляхом укладання окремого цивільно-правового договору. Однак у випадку, якщо сторони не визначили у цивільно-правовому договорі умови розподілу між собою майнових прав інтелектуальної власності, вступає в дію вимога статті, а саме: право інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові і роботодавцеві спільно.

Із зазначеного випливає що, наприклад, якщо в договорі між роботодавцем і працівником не передбачений інший розподіл майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, то вони мають однакові права як на отримання патенту, так і на використання такого об'єкта.

Виходячи з природи спільного права інтелектуальної власності на результат творчої, інтелектуальної діяльності, слід зазначити необхідність наявності згоди іншої сторони у випадку реалізації майнового права інтелектуальної власності кожною із сторін самостійно.

Що стосується таких об'єктів права інтелектуальної власності, як винахід, корисна модель, промисловий зразок, то для них характерний інший порядок реалізації майнових прав інтелектуальної власності щодо об'єкта права інтелектуальної власності, патент, який належить декільком особам.

Здійснення спільного права інтелектуальної власності залежить від особливостей об'єкта, що знайшло своє відображення в спеціальному законодавстві. Наприклад, у відповідності до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" у випадку відсутності між сторонами угоди кожен суб'єкт спільного права інтелектуальної власності за своїм розсудом може використовувати винахід (корисну модель) і тільки на акт розпорядження правами потрібна згода іншого власника патенту.

Головне питання спільної приналежності прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що створений у зв'язку з виконанням трудового договору — це питання винагороди. Законодавець при введенні спільної власності на об'єкти права інтелектуальної власності виходив з необхідності захисту інтересів слабкої сторони трудових правовідносин, що працює в умовах підпорядкування. Працівникові поряд з роботодавцем надається частка майнових прав на створений ним об'єкт права інтелектуальної власності в режимі спільної власності. Відповідно і працівникові і роботодавцеві будуть належати в рівній мірі економічні вигоди від використання і розпорядження таким об'єктом права інтелектуальної власності. В цьому випадку винагорода працівника повинна бути передбачена в цивільно-правовому договорі, так само як і можливість та умова використання об'єкта права інтелектуальної власності працівником-автором.

Практичне застосування спільного права інтелектуальної власності у працівника та юридичної особи, обумовлює необхідність розгляду питання щодо поняття спільної або часткової сумісної інтелектуальної власності на ці об'єкти.

Права на об'єкти інтелектуальної власності, що належать юридичній особі, входять у поняття цілісного майнового комплексу юридичної особи. На практиці, у випадку вста-

новлення спільної сумісної інтелектуальної власності працівника і юридичної особи на творчий результат, ця цілісність порушується. Цілком імовірно, що саме так і повинна виглядати спільна сумісна інтелектуальна власність, однак теоретичні розробки з цього питання відсутні, а законодавець його не врегулював. Практика знала варіант фактичної спільної сумісної власності між юридичною і фізичною особами в речовому праві — так звана колективна форма власності, що фактично означала двох власників одного й того ж майна. Відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" немонетарний актив, що немає матеріальної форми, може знаходиться на підприємстві з метою використання протягом періоду більш одного року (або одного операційного циклу, що перевищує один рік). Він капіталізується, визнається нематеріальним активом у випадку, якщо при наявності інших умов його вартість може бути вірогідно визначена. Іншими словами, нематеріальний актив зараховується на баланс підприємства по визначеній (первісній) вартості. Первісна вартість нематеріального активу, що створений підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати зі створення і доведення нематеріального активу до стану придатності для використання. Якщо об'єкт права інтелектуальної власності буде поставлений на баланс по первісній вартості, то це означає фактичну його приналежність юридичній особі, а працівник — учасник спільного сумісного права інтелектуальної власності його другий власник. Мова в даному випадку йде про положення, подібного з подвійною власністю в речовому праві. Ситуація спрощується, якщо виділити частки, що належать суб'єктам права спільної інтелектуальної власності. Однак виникають складнощі, з одного боку, щодо оцінки пайової участі працівника, а з другого — виділенні цих часток у натурі.

Оптимальним варіантом вирішення такої ситуації є укладання цивільно-правового договору, в якому буде однозначно визначена частка майнових прав інтелектуальної власності на відповідні об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору. Там же повинні бути передбачені умови виплати працівникові певної винагороди за використання майнових прав інтелектуальної власності.

Доцільно змоделювати наступні практичні проблеми, що можуть виникнути. Так, у випадку відсутності цивільно-правового договору, що регламентує відносини сторін, втрата працівником статусу сторони трудового договору може бути підставою для припинення спільного права інтелектуальної власності з поступкою частки працівника на користь роботодавця. Даний висновок випливає з буквального тлумачення статті 429 ЦК України, в якій автор прямо не ототожнюється з працівником, чому в значній мірі сприяє відсутність детального врегулювання цих питань у законодавстві. Така ситуація буде неможлива у випадку, коли за працівником закон прямо визнає права автора (творця). При відсутності цивільно-правового договору щодо розподілення майнових прав інтелектуальної власності законом врегульований лише обсяг цих

прав, які можуть належати сторонам. Однак цим усі питання не вичерпуються. У випадку смерті працівника постає питання виділення частки працівника на користь його спадкоємців. Звільнення працівника до моменту подачі заявки на патент, може позбавити його права на одержання патенту разом з роботодавцем. Можуть виникнути проблемні ситуації й у випадку банкрутства роботодавця.

Уявляється, що регламентація подібного роду ситуацій повинна бути передбачена в спеціальному законі.

Сьогодні абсолютна більшість об'єктів права інтелектуальної власності створюється у зв'язку з реалізацією трудових відносин [4].

Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності в цивільних правостосунках регулюються ЦК України і визначаються умовами цивільно-правового договору, в якому може бути передбачений обсяг та умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на результати творчої, інтелектуальної діяльності вторинними суб'єктами права інтелектуальної власності. Розподіл майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створених у зв'язку з виконанням трудового договору, повинен бути визначений спеціальним законодавчим актом. Відповідно до діючого трудового законодавства трудовий договір може бути укладений усно або в письмової формі. У письмовому трудовому договорі цивільно-правові проблеми, як правило, не передбачені. Сучасна практика говорить про те, що й у колективних договорах і в посадових інструкціях відсутні умови розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за трудовим договором. Тому при відсутності спеціального закону питання, пов'язані з розподілом майнових прав інтелектуальної власності на результати творчої, інтелектуальної праці при виконанні трудових обов'язків, вирішуються шляхом тлумачення норми статті 249 ЦК України. Буквальне тлумачення вказаної статті приводить до широкого визначення об'єктів права інтелектуальної власності, на які може претендувати роботодавець, а також до колізій норм щодо розподілу особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності.

Досвід інших країн знає практику диференціації об'єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору, за категоріями, що дозволяє індивідуально підходити до розподілу майнових прав інтелектуальної власності в кожному конкретному випадку. Розрізняють власне "службові" об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в рамках трудового договору, умови якого безпосередньо передбачають творчу, інтелектуальну діяльність. Існує категорія "залежних" об'єктів права інтелектуальної власності, створених за власною ініціативою працівника, але з використанням досвіду і засобів роботодавця із установленням спеціальної регламентації прав на них (відповідно до законів України "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" такі винаходи, створені в рамках трудових правостосунків до 01.01.2004 р. вважалися службовими винаходами і права на них належали роботодав-

цеві). У деяких країнах існує спеціальна класифікація об'єктів права інтелектуальної власності, що створені в період перебування їхнього автора (творця) в трудових правостосунків. Серед них виділяють, так звані, "вільні" результати творчої, інтелектуальної діяльності, що знаходяться поза сферою інтересів роботодавця. Їх створення відбувається без використання матеріальної й інтелектуальної бази роботодавця. До "вільних" об'єктів права інтелектуальної власності можна віднести "службові" об'єкти, до яких роботодавець втратив (або не має) інтересу. Права на такі об'єкти права інтелектуальної власності належать їх творцеві [8].

В законодавстві України сьогодні відсутні норми права, які б унормовували особливості здійснення права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, з використанням диференційованого підходу до таких об'єктів. Тому є потреба у прийнятті спеціального нормативного акту. У такому акті могли б знайти відображення правові ситуації щодо регламентації права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, які автор створив у період знаходження у трудових відносинах, з урахуванням того, створені вони у зв'язку трудовими функціями або ні.

У законі повинні знайти відображення питання винагороди автора об'єкта права інтелектуальної власності, питання повідомлення роботодавця про факт створення такого об'єкта, порядок переходу майнових прав інтелектуальної власності на такий об'єкт роботодавцеві, особливості патентування, конфіденційності і вирішення спорів між сторонами. Необхідно конкретизувати поняття роботодавця, автора — працівника, визначити порядок укладання цивільно-правового договору для вирішення долі інтелектуального результату і розподілу прав на нього.

Законодавчо повинна бути визначена правова природа трудового договору, що є преюдицією для укладання цивільно-правового договору. Доцільно вирішити питання обмеження майнових прав інтелектуальної власності роботодавця на об'єкти права інтелектуальної власності, як додаткову гарантію реалізації прав автора. В законі необхідно передбачити різні форми компенсації авторові вартості його творчої, інтелектуальної праці (такі як, наприклад, отримання частини роялті за ліцензійним договором або оплату у вигляді частки акцій в інноваційному підприємстві), та інші питання, що потребують свого врегулювання, в тому числі ті, що виникають при наділенні працівника корпоративними правами, коли передача акцій працівникові йде одночасно з капіталізацією об'єкта права інтелектуальної власності. Існують невирішені на законодавчому рівні проблеми нематеріальних активів як внесок у статутний капітал підприємства.

Література:

1. *Карпенко А.Д., Святоцкий А.Д., Федченко Л.Ю. Правовые вопросы взаимоотношений, связанных с созданием служебных изобретений // Тезисы до-*

клада на II Международной научно-практической конференции "Крым-98. Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности". — 1-5 сентября 1998 г., Украины, г. Алушта.

2. *Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. — М., Норма, Инфра-М, 1998,С.59.*
3. *Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. — 2002. —№11.*
4. *Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". — М., 1996, С. 62.*
5. *Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. — 2002. — №12.*
6. *Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.-М., "Проспект", 2004, С. 277.*
7. *Закон України "Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)" від 31 травня 1995 р. № 189/95-ВР // ВВР України. — 1995. — №21, ст. 155.*
8. *Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: Правовая охрана изобретений. — К., 2001, С. 165.*

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЗАКОН США ПРО ПРОТИДІЮ ОСЛАБЛЕННЮ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Компанія з прийняття нового американського законодавчого акту про протидію ослабленню товарних знаків, проведена міжнародною асоціацією з товарних знаків, принесла свої результати — Палата представників Сполучених Штатів прийняла схвалену Сенатом версію закону про протидію ослабленню товарних знаків.

Законопроект розроблений з метою захисту відомих товарних знаків від використання, яке розмиває їх індивідуальний характер або ганьбить їх репутацію.

"Міжнародна асоціація з товарних знаків бачить у прийнятті закону важливе досягнення в справі захисту відомих товарних знаків", — говорить Президент асоціації Пол В. Рейдл. Це дає власникам брендів потужний інструмент для захисту товарних знаків, які вони з такими зусиллями створювали.

За матеріалами: Intellectual Property News Agency

ІДЕЇ І БРЕНДИ ЯК ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Ольга Сімсон,
доцент Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук

Традиційно в українській літературі прийнято розглядати інновації як нововведення, що мають науково-технічний або промисловий характер, і одночасно зневажливо ставитись до новацій у бізнесі. Ми дивимося на бізнес як на підприємництво, що саме по собі має творчий характер. Уявлення про інноваційну діяльність як основну функціональну характеристику підприємництва вперше зустрічаємо в працях Й.Шумпетера [1]. Обгрунтована Й.Шумпетером теорія підприємницької діяльності, що полягає у здійсненні нових комбінацій, спиралася на погляди Ж.-Б.Сея, якому належить визначення підприємця як особи, що поєднує і комбінує фактори виробництва. Таким чином, інноваційна теорія, родоначальником якої вважається Й.Шумпетер, зародилася саме в підприємництві. Американський вчений П.Друкер, спеціаліст із сучасного менеджменту, визначає підприємництво як конкретну діяльність, змістом якої є нововведення у всіх сферах, зокрема, в управлінні. Інновація — це виявлення підприємницького духу, чи то вже існуюча комерційна організація або комунальні послуги, чи то задум, "народжений на кухні" [2, с. 149].

Й.Шумпетер розглядає творчість як визначальний момент поведінки у підприємництві [1, с.193]. Е.Грін розглядає креативність як здатність створювати щось нове з метою надати продукту додану вартість [3, с. 22]. С.Маджаро визначає креативність як розумовий процес, що допомагає генерувати ідеї [3, с. 31]. Креативності в бізнесі присвячені також статті видатних учених, об'єднані у збірку "Креативне мислення в бізнесі" (з класики Harvard Business Review, серія "Ідеї, які працюють") [4]. Креативність, як правило, асоціюється зі світом мистецтва і здатністю генерувати оригінальні ідеї. Згадаємо Пабло Пікассо, що створив нові традиції в живописі, або Уільяма Фолкнера, що переосмислив принципи побудови літературного твору. Але коли мова йде про бізнес, однієї оригінальності недостатньо. Творча ідея в бізнесі припускає також її доцільність, тобто корисність і виконуваність. Креативна ідея в бізнесі повинна бути новою і корисною [4, с. 11]. Й.Шумпетер розрізнює ступінь творчості підприємця і винахідника. Так, функція підприємця в інноваційному процесі полягає у здійсненні нових комбінацій, а не в їх пошуку або винахідництві. Звичайно творчі

ідеї зводяться до сфери НДДКР, але насправді творчий підхід до справи завжди йде на користь організації, незалежно від того, в якій сфері він проявляється. Візьмімо хоча б ведення фінансової звітності на основі видів діяльності. Що це, як не відкриття — бухгалтерський винахід, що здійснив величезний позитивний вплив на весь діловий світ.

П.Друкер [2, с. 148 — 164] вважає, що іноді інновації бувають наслідком геніального осяяння, однак у більшості випадків нововведення, особливо успішні, — результат свідомого, цілеспрямованого пошуку нових можливостей, що виникають у декількох ситуаціях. У компанії або галузі потенціал для новинок створюють такі обставини: *несподівані повороти подій*, *невідповідності* між *зниженням прибутку і ринком,* потреби процесу, зміни в галузі або на ринку. Ще три джерела інновацій існують в оточуючому компанію соціальному і інтелектуальному просторі: *демографічні зрушення, зміни в сприйнятті, нові знання*. Як приклад першого джерела *(несподіваного повороту подій)* він наводить ситуацію з IBM, яка на початку 30-х років розробила першу рахунково-аналітичну машину, сподіваючись на те, що вона викличе інтерес у фінансових установ. Однак банки не надто активно купували нове обладнання. Тоді від краху IBM врятувала Нью-Йоркська публічна бібліотека. П'ятнадцять років по тому, коли всі вважали, що комп'ютери призначені виключно для наукової роботи, бізнес раптово виявив зацікавленість у механізованій обробці даних щодо зарплатні. IBM швидко оцінила несподіваний шанс і, взявши за основу комп'ютер Univac, спроектувала машину для таких прозаїчних цілей, як розрахунок зарплатні. Так нова ідея і її продукт були використані в комерційних інтересах. *Невідповідність* між зниженням прибутку і ринком, що стабільно зростає, як це відбувалося в сталеливарній промисловості в період між 1950 і 1970 р.р., призвела до появи інновації в бізнесі — утворення компактних міні-заводів. *Потребою процесу* можна проілюструвати виникнення ЗМІ, які стали результатом двох інновацій: винаходом шрифтовідливальної набірної машини, яка надала можливість швидко і у великій кількості друкувати газети, і соціальної інновації — сучасної реклами, яка була впроваджена видавниками Адольфом Оксом (New York Times) та Джозефом Пулітцером (New York World) і дозволила розповсюджувати новинну інформацію практично безкоштовно. *Зміни у структурі галузі* стали джерелом величезних інноваційних можливостей для американських медичних установ. У 80 — 90 роках у США почали відкритватися приватні хірургічні й психіатричні клініки, центри невідкладної допомоги й компанії медичного страхування. Японці вийшли на провідні позиції у робототехніці завдяки тому, що звертали увагу на *демографічні дані* і ретельно аналізували їх. До початку 70-х років у розвинутих країнах очевидними для всіх стали дві тенденції: гостре падіння народжуваності й активне зростання інтересу до вищої освіти. Половина, або навіть більше, випускників середніх шкіл прагнули продовжити навчання в коледжах чи університетах. Відповідно можна було прогнозувати зменшення доступної виробничої ро-

бочої сили і її нестачу до 1990 року. Про це було відомо всім, але в конкретні дії ці знання втілили лише японці. Тепер Японія в галузі робототехніки випереджає решту країн світу на десяток років. Те ж можна сказати про джерела успіху системи Club Mediterranee, яка працює у сфері курортного відпочинку і туризму. На початку 70-х уважний спостерігач міг помітити, що в Європі і США зросла кількість забезпечених і освічених молодих людей. Не задовольняючись відпочинком на зразок власних батьків, представників робочого класу, літніми відпустками на Брайтоні або в Атлантик-Сіті, ці молоді люди були ідеальною цільовою групою для нової, екзотичної версії "тусовок". Змінами у сприйнятті П.Друкер пояснює, що за умови загального позитивного стану американської медицини, яка свідчить про те, що здоров'я американців покращується за останні двадцать років безпрецедентними темпами, зокрема, завдяки ефективності лікування таких захворювань як рак, американці стали активно виявляти занепокоєння і турботу щодо свого здоров'я. Такий погляд на речі породив велику кількість інноваційних можливостей: численні ринки для нових журналів про здоровий спосіб життя, для різних дієтичних продуктів, для організації спортивних занять і випуску спортивного обладнання.

Інноваціям, в основі яких лежать *нові знання* — наукові, технічні і соціальні, — належать переважні позиції серед найбільш значних. Це зорі на підприємницькому небосхилі. Саме їх мають на увазі, коли говорять про інновації. Інновації, що грунтуються на знаннях, відрізняються від решти — за довготерміновим часом їх реалізації, високим ступенем ризику, складністю проблем, з якими доводиться стикатися підприємцю. Для прикладу інновацій подібного роду П.Друкер наводить сучасну банківську справу. Концепція підприємницького банку, що розумілася як цілеспрямоване використання капіталу для економічного розвитку, була сформульована ще графом Сен-Сімоном в епоху Наполеона. Через тридцять років по його смерті, у 1825 р. двоє його послідовників, брати Ісаак і Яків Перейр, заснували перший підприємницький банк Credit Mobilier, провісник ери фінансового капіталізму. Одночасно в Англії розвивалася ідея комерційного банку, але не досягла успіху. І тільки кілька років по тому, американець Дж.П.Морган і німець Г.Сіменс звели воєдино французьку теорію підприємницького банку і англійську теорію комерційного банку, в результаті чого з'явились перші успішні банки нашого часу: нью-йоркський J.P.Morgan і берлінський Deutsche Bank.

Створення комп'ютера стало можливим завдяки науковим відкриттям мінімум у шести галузях знань. Цими новинами стали:

- двійкова система зчислення;
- обчислювальна машина Чарльза Беббіджа, яка була придумана ним у першій половині XIX ст.;
- перфокарта, винайдена Германом Холлерітом у період підготовки до перепису населення США у 1890 р.;
- вакуумна трубка аудіо — електронна лампа-посилювач, що з'явилася в 1906 р.;
- логіка символів, розроблена Бернардом Расселом і Альфредом Нортом Уайтхедом в 1910 —

1913 рр.;

- принципи програмування й зворотного зв'язку, сформульовані в роки Першої світової війни в результаті невдалих спроб створити ефективні протиповітряні засоби.

І хоча всі перелічені відкриття були зроблені вже в 1918 р., перша діюча обчислювальна машина була виготовлена тільки в 1946 р.

Ці приклади ми навели з метою продемонструвати, що не тільки наукові знання, але й дослідні можуть стати об'єктом інновацій. Інновації — це, у тому числі, сфера спостережень, реакція на певні об'єктивні і суб'єктивні обставини. Успішні інновації починаються з малого, а саме зі спроби вирішити конкретну практичну задачу. Елементарна ідея вміщувати в коробок однакову кількість сірників (зазвичай 50 штук) надала Швеції, що організувала їх автоматичне розфасування, світову монополію на півстоліття. Таким чином, зневажаючи удосконалення в бізнесі, ми підриваємо основу інноваційного процесу. В дійсності ніхто не може прогнозувати, чи покладе нововведення початок багатомільйонному бізнесу або буде черговим невеликим кроком на шляху удосконалень. Так, можна прагнути здійснити переворот в науці і не отримати бажаного результату, а можна хотіти тільки раціоналізувати певний процес і прийти до геніального відкриття. Якщо хтось скаже: "Це ж очевидно! Як я сам до цього не дійшов? Адже це так просто!" — то це буде найвищою похвалою, на яку може заслужити нове рішення.

Дослідні знання, в рамках яких найчастіше виникають бізнес-ідеї формуються зі спостережень, що здійснюють професіонали кожен день, і в цьому їх особлива значимість. Новаторство — це швидше наполеглива праця, ніж геніальне осяяння. В Україні ідеї раціоналізаторства підтримував О.А.Підопригора, який у своїх роботах доводив, що "раціоналізація як вид технічної творчості доступна значно більшому числу творців, ніж винахідництво. З огляду на це раціоналізація більш масштабна за кількістю і використанням" [3, с. 181]. Взагалі О.А.Підопригора звертав увагу на те, що ефективне використання у підприємницькій діяльності результатів інтелектуальної творчості потребує істотного вдосконалення.

С.Рівкін, Ф.Сейтель визначають нову ідею як результат "свіжого" мислення, який вирішує проблему. Це нова пропозиція, основа майбутнього успіху. Це все, що просуває вперед ваш бізнес і вашу кар'єру [4, с. 12].

За К.П.Янковським ідея — пропозиція нового проекту, яка після техніко-економічного обгрунтування може перетворюватися на інновацію [5, с. 124].

Ідея — це творча думка, що пропонує вирішення практичної задачі, але не досягає того ступеня теоретизації і доказовості, який має знання.

У СРСР над проблемою народження і розвитку продуктивних ідей працював Г.С.Альтшуллер. Під його керівництвом, з кінця 50-х, початку 60-х років у місті Баку велась інтенсивна розробка спеціального "протикризового" інтелектуального ресурсу під назвою "Теорія вирішення винахідницьких задач". Г.С.Альтшуллер виявив спільні закономірності, що лежать в основі багатьох винаходів. Він почав будувати принципово нову методику винахідництва,

яка грунтується на об'єктивних законах розвитку технічних, художніх, наукових та інших систем. Основна ідея теорії зумовлена визначенням об'єктивними і такими, що пізнаються, закономірностями розвитку технічних систем — від кавоварки до космічної станції. Ціль розробки — дати кожній людині (незалежно від таланту та здібностей) реальну можливість робити винаходи. У 1989 р. на базі Теорії вирішення винахідницьких задач з'явився програмний продукт — "Винаходжувальна машина". У 1995 — 1997 роках цей програмний продукт був перекладений на англійську мову і його придбали такі відомі фірми, як "Форд", "Катерпіллер", "Проктор енд Гембел", "IBM", "Моторола" [6, с. 45 — 46].

Як приклад продуктивної бізнес-ідеї можна навести також "емпатичне проектування". Методика емпатичного проектування передбачає відносно дешевий спосіб виявлення потреб споживачів. Якщо дослідники ринку зазвичай черпають свої ідеї з текстів та цифр, то емпатичне проектування спирається на візуальні спостереження. Спостерігаючи за поведінкою людей в спеціальній ергономічній лабораторії або вдома, спеціаліст з емпатичного проектування передбачає потреби людини на майбутнє, коли сама людина ще відчуває її, бо ще не знає про її існування. Тільки після того як у 1915 р. Д.Сарнофф запропонував транслювати новини, музику і бейсбольні матчі, з'явилася "музична скринька". Д.Сарнофф з'єднав технічні знання та спостереження за поведінкою людей в домашніх умовах і знайшов принципово нове використання радіо. Споживач не заявляв про необхідність радіомовлення, бо не знав, що воно взагалі можливе [2, с. 40]. Методику емпатичного проектування успішно застосовують такі відомі компанії в різних галузях діяльності, як Hewlett-Packard, Gillette, Nissan, IKEA. До бізнес-ідей можна віднести також відомий метод "мозкового штурму".

У Сан-Франциско організована так звана "Фабрика ідей" — фізичний і віртуальний простір для надання допомоги комерційним структурам у розробці продуктів і бізнес стратегій нового покоління.

Фактично бізнес-ідеї зводяться у праві до раціоналізаторських пропозицій і ноу-хау. Бізнес-ідеї як такі не отримали правової охорони. Між тим вони можуть бути дуже привабливими на ринку інновацій, а тому ми повинні створити можливість включити їх у цивільний і господарський обіг.

Однією з таких ідей, яка робить нас швидше "спостерігачами ніж винахідниками", є *бренд*. Д.Краулі описує концепцію бренду як найбільш потужну ідею в світі комерції [7, с. 18].

Перш ніж почати дослідження брендів, треба визначитись з термінологією і виявити співвідношення між поняттями "знак на товари і послуги", "торговельна марка", "бренд". Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Термін “торговельна марка” був введений новим Цивільним кодексом України, згідно зі ст. 492 якого — це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для виріз-

нення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються іншими особами). У п. 10 ст. 420 зазначено, що до об'єктів інтелектуальної власності зокрема, належать торговельні марки. ГК України (ст. 155) використовує поняття "торговельна марка", розуміючи під цим знаки для товарів і послуг. По суті знак для товарів і послуг і торовельна марка за українським законодавством те саме. Позначеннями можуть бути слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Стандартизація регулювання і охорони торговельних марок на міжнародному рівні, розпочата у 1883 р. Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, а також запровадження міжнародної реєстрації марок Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Мадридським протоколом до Угоди 1989 р., на рівні Європейської Спільноти була розвинута прийняттям у 1988 р. Першої Директиви Ради ЄС про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок № 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1998 р., та у 1993 р. Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 р. про торговельну марку Спільноти. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р., учасниками якої є всі держави-члени, та Договір про закони щодо товарних знаків ВОІВ 1994 р. відобразили зусилля передовсім США та ЄС у розповсюдженні перевірених їх законодавством матеріальних норм з охорони торговельних знаків (Угода ТРІПС) та процедурних положень стосовно отримання охорони (TLT).

Законодавство України про торговельні знаки зазнало суттєвих змін у зв'язку з прийняттям у 2003 р. Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності", спрямованого на досягнення відповідності національного законодавства Угоді ТРІПС. У Законі також певною мірою були відображені і положення Договору про закони щодо торговельних знаків. 23 грудня 2005 р. в Україні був зареєстрований законопроект "Про внесення змін у Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зміни стосувалися узгодження з Цивільним кодексом України і адаптації до законодавства ЄС)". У ньому, зокрема, передбачається зміна назви закону зі старої "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на нову "Правова охорона прав на торговельні марки", при цьому загальний зміст самого поняття "торговельна марка" залишається таким же, як у Цивільному кодексі.

Треба відзначити, що Паризька конвенція і пов'язані з нею міжнародні акти оперують поняттям "товарний знак", а Директиви Ради ЄС в офіційному перекладі Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України — поняттям "торгова марка". Термін "торговий знак" має пряме відношення до товару, для послуг Паризька конвенція вживає термін "знак обслуговування". Українське законодавство до прийняття нового ЦК України застосовувало один загальний термін "знак для товарів і послуг", який відповідав

змісту норм Паризької конвенції стосовно знаків. Термін "торгова марка" є поняттям, що має загальне відношення до товарів і послуг. Фактично торгова марка і торговельна марка (в ЦК і ГК України) — різні лексичні варіанти одного й того ж поняття, але у процесі адаптації законодавства України до європейського законодавства і їх уніфікації перш за все треба визначитись з єдиною термінологією (єдиним перекладом).

Директива 89/104/ЄЕС у ст. 2 "Знаки, з яких може складатися торгова марка", визначає торгову марку через знаки, які можна представити у графічній формі: слів, включаючи власні імена, малюнків, літер, цифр, зображень товарів чи їхніх упаковок, — за умови, що такі знаки здатні розрізняти товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг інших підприємств. У преамбулі Директиви підкреслюється, що захист надається зареєстрованим торговим маркам, функцією якого (захисту) є насамперед надання гарантій щодо торгової марки як показника якості, і є абсолютним у разі збігу марки і знака, а також товарів чи послуг. Схожість (збіг) розтлумачується як імовірність виникнення плутанини, оцінка якої залежить від багатьох елементів і, зокрема, від визнання торгової марки на ринку, а також від імовірності виникнення асоціацій з використовуваним чи зареєстрованим знаком, ступеня схожості між торговою маркою і знаком та між ототожнюваними з ними товарами або послугами.

Переконливо демонструє різницю між торговою маркою і знаком судова практика [8]. Суттєва роль Суду ЄС у тлумаченні вторинного законодавства Співтовариства, що здійснюється на прохання судів та трибуналів держав-членів. Найбільша кількість (більше двадцяти) судових рішень було винесено стосовно Директиви Ради 89/104/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок. У своєму рішенні від 11 листопада 1997 р. у справі SABEL BV проти Puma AG Суд справедливості зазначив, що критерій "імовірність сплутування, яка включає імовірність асоціації з раніше створеною маркою" має тлумачитися як такий, що означає, що проста асоціація, яка може виникати у загалу щодо двох торговельних марок внаслідок їхнього аналогічного семантичного змісту, сама по собі не є достатнім підгрунтям для висновку про наявність імовірності сплутування. Поняття "імовірність асоціаці"ї не є альтернативою до поняття імовірності сплутування, але слугує для визначення сфери його застосування. Імовірність сплутування має оцінюватися глобально з урахуванням усіх чинників, що стосуються обставин справи. Така глобальна оцінка візуальної, слухової або концептуальної подібності відповідних марок має грунтуватися на загальному враженні, яке справляють марки. Вираз ст. 4 (1) (b) Директиви —"...існує імовірність сплутування з боку громадськості..." — показує, що сприйняття марок у свідомості пересічного споживача відповідного виду товарів або послуг відіграє вирішальну роль в оцінці імовірності сплутування. Пересічний споживач, як правило, сприймає марку як ціле та не аналізує її різні деталі.

Таким чином, Директива розділяє поняття знаку і марки по-суті.

Так, торгова марка — це не тільки знак, що дозволяє відрізнити товар чи послугу одного виробника від іншого товару чи послуги, а ще й асоціативний ряд, що виникає у свідомості споживачів, тобто ще й образ, який вимальовується у свідомості як реакція на торговельний знак. Саме по відношенню до торговельної марки можна застосувати такі характеристики як "сильна", "слабка", "розкручена", "загальновідома". Сила чи слабкість торгової марки визначається не тільки якістю її основи — товарного знака, — але й діями володільця щодо просунення і управління. Як зробити вдалий товарний знак успішною торговою маркою — це і є ключове питання брендінгу (брендбілдингу). Брендінг — наука і мистецтво створення і просування торговельної марки з метою формування довгострокової переваги. Знак — основа торговельної марки, а успішна марка — це капітал тривалої дії [9, с. 1].

Однак поки що торговельна марка і знак на товари і послуги (торговельний знак) — юридичні визначення, а бренд — соціально-психологічне.

Якщо відносно засобів ідентифікації (зокрема, знаків для товарів і послуг) справедливим є твердження, що вони не можуть виступати як інновації, бо не відповідають рівню творчості, не пропонують новий підхід до вирішення практичної задачі (крім самої ідентифікації), не створюють додаткову вартість, то стосовно брендів ми можемо висловитися з протилежною оцінкою. Бренд — типова інновація.

Звернемося до мови — джерела терміну. В англійській мові "торговельна марка" і "бренд" — це синоніми; слово "бренд" початково позначало практику нанесення фермером власного тавра на велику рогату худобу. Тавро ставили розпеченою печаткою так, аби потім його не можна було вивести й витравити. За допомогою цього особистого тавра легко було визначити виробника товару, а також знайти худобу, якщо її викрадали злочинці. Первинним значенням слова “бренд” було значення відмінності, а згодом до цього поняття додались нові нюанси. Таким чином, і бренд, і торговельна марка позначають в англійській, перш за все розпізнавальний знак — тавро, клеймо, фабричну марку.

Але в теорії далеко не всі фахівці вважають, що бренд і торговельна марка — це абсолютні синоніми. Існує, наприклад, трактування, згідно з яким бренд — це розкручене ім'я, на яке споживачі переносять комплекс очікувань від товару, а торговельна марка — це тільки назва, яка лише за допомогою певних зусиль може стати брендом.

За даними британського Інституту захисту торгових знаків, за період з 1980 по 2000 р. у Великобританії і США відношення балансової вартості компаній до їх ринкової вартості зменшилося у п'ять разів. Наприклад, в Англії зараз тільки 30% ринкової вартості компанії відбивається в балансі, решта припадає на нематеріальні активи: ноу-хау, патенти, ділову репутацію, авторські права і, природно, найважливіший нематеріальний актив — бренд. ●

Місце (в дужках - 1999 г.)	Бренд	Вартість в 2000 р. (В дужках - в 1999 р.), Млрд доларів	Зміни, %
1 (1)	Coca-Cola	72,5 (83,8)	- 13
2 (2)	Microsoft	70,2 (56,7)	+ 24
3 (3)	IBM	53,2 (43,8)	+ 21
4 (7)	Intel	39,0 (30,0)	+ 30
5 (11)	Nokia	38,5 (10,7)	+ 86
6 (4)	General Electric	38,1 (33,5)	+ 14
7 (5)	Ford	36,4 (33,2)	+ 10
8 (6)	Disney	33,6 (32,8)	+ 4
9 (8)	McDonald's	27,9 (26,2)	+ 6
10 (9)	AT & T	25,5 (24,2)	+ 6
11 (10)	Marlboro	22,1 (21,0)	+ 5
12 (12)	Mercedes	21,1 (17,8)	+ 19
13 (14)	Hewlett-Packard	20,6 (17,1)	+ 20
13 (-)	Cisco Systems	20, 0 (-)	-
15 (20)	Toyota	18,9 (12,3)	- 53

Джерело: *Interbrand*

Література:

1. *Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982 г. — 454 с.*
2. *Креативное мышление в бизнесе/ Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 228 с.*
3. *Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз. 2-е издание./ Пер. с англ. Под ред. А.Н.Андреевой. — СПб.: Издательский Дом "Нева", 2004. — 256 с.*
4. *Підопригора О.А. Підприємництво та інтелектуальна власність// Підприємництво і право: Зб. наук. праць. — К.: Ін-т приватного права і підприємництва Акад. прав. наук України, 1998. — С. 177 — 183.*
5. *Ривкин С., Сейтель Ф. Мудрая идея. Трансформация ваших идей в успешные инновации/ Под ред. Ю.Н.Каптуревского. — СПб.: Питер, 2003. — 240 с.*
5. *Янковский К.П. Введение в инновационное предпринимательство. — СПб.: Питер, 2004. — 189 с.*
6. *Прахов Б. Теорія вирішення винахідницьких задач: творчість як наука// Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2005. — № 1. — С. 45 —49.*
7. *Новый брендинг / Пер. с англ. под ред. С.Г.Божук. — СПб.: Издательский Дом "Нева", 2003. — 192 с.*
8. *Практика Суду ЄС з питань захисту прав на торговельні марки// Євроінформ. — 2006. — № 1. — С. 127 — 132.*
9. *Филюрин А. Брендинг и маркетинг — почувствуйте разницу. К вопросу о современном состоянии российского брендинга// ЄКО. — 2000. — № 5. — С. 1 — 6.*

КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКАМИ І СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Володимир Першин,
науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук

Інвестиції, як відомо, є одним із найбільш важливих показників життєдіяльності суспільства в цілому. Тому аналіз цієї категорії, з точки зору комплексності і системності дії її елементів у загальній структурі ринку, логічніше було б почати з розгляду інвестицій у взаємозв'язку з близькою по суті величиною.

У цьому випадку такою "величиною" можна вважати інновації. Інвестиції й інновації дуже близькі ринкові категорії, а, отже, будь-яка інвестиційна тактика, яку обирає компанія, буде безпосередньо направляти інноваційну діяльність такого підприємства в ту ж цільову область її життєдіяльності.

Не секрет при цьому, що як ресурсне забезпечення чіткості інвестиційно-інноваційної тактики може виступати лише створення інвестиційно-інноваційного механізму і його аналіз, з наступним формуванням страховою організацією або банком інвестиційно-інноваційної стратегічної політики. Це, нарешті, повинно призвести до врегулювання, в тій чи іншій мірі, проблем інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, а також вирішити належною мірою інвестиційні проблеми, що постають перед страховими організаціями або банками в ході здійснення ними процесу інвестування.

Інвестиції й інновації — нерозривно пов'язані сфери економічної діяльності, які найбільшою мірою відчувають на собі негативний вплив економічних криз, що відбуваються в країні час від часу. Загальна ситуація на ринку склалася таким чином, що інновації, які колись здійснювалися за рахунок централізованих джерел, звелися до мізерно малої величини, у той час як інвестиції, що володіли внутрішньою структурою, втратили її та стали здійснюватися безладно і неорганзовано, стимулюючи тільки короткострокові цілі інвесторів.

Вихід із такої ситуації один: подолання наслідків економічної кризи неможливе без інвестиційно-інноваційного "буму", відновлення основного капіталу на принципово новій, конкурентоздатній основі. Отже, капіталовкладення без інновацій не мають змісту, оскільки нема сенсу відтворювати застаріле обладнання, подальше використання якого економічно не обґрунтоване. Однак, й інновації без капіталовкладень нереальні. У свою чергу, тут необхідно розмежовувати поняття "капітальні вкладення" та "інвестиції". Інвестиції розглядаються як

вкладення коштів у відтворення основних фондів (будинків, устаткування, транспортних засобів тощо). Разом з тим інвестиції можуть здійснюватися й в оборотні активи, і у різні фінансові інструменти (акції, облігації тощо), і в окремі види нематеріальних активів (придбання патентів, ліцензій тощо). Таким чином, капітальні вкладення є більш вузьким поняттям і можуть розглядатися лише як одна з форм інвестицій, але не як їхній аналог [1; 34].

Старі підходи уже віджили своє. Свого часу науково-технічна й інвестиційна політика здійснювалися централізовано і, головним чином, за рахунок бюджетних джерел і фондів міністерств, а підприємства виступали в ролі прохачів і користувачів державних коштів і займалися безліччю дрібних поліпшуючих інновацій. Сьогодні ж стало реальністю роздержавлення, формування інвестиційного та інноваційного ринків, що допомагає ресурсно забезпечити рішення усе більш нагальних проблем інвестиційно-інноваційної діяльності. Державний та місцеві бюджети виділяють мінімум коштів на технічне переозброєння виробництва. Центр ваги у прийнятті рішень перемістився до власників капіталу і товаровиробників, що стурбовані виживанням, і як результат, мало уваги приділяють виробничим інвестиціям і нововведенням, цикл яких виходить за межі короткострокових інтересів.

Процес накопичення капіталу має за головне джерело перерозподіл у небувалих раніше масштабах ресурсів на користь невеликого числа нових підприємств, банків та інших господарюючих суб'єктів, в основному за рахунок зубожіння та знецінення заощаджень більшості населення, розкрадання державного майна тощо. При цьому накопичення відбувається переважно у сфері обігу й у меншій мірі зачіпає виробництво, де, власне, і лежить ключ до самозростання капіталу в нормальній ринковій економіці.

Виходячи з цього, можна зробити висновок про необхідність нових підходів до інвестиційно-інноваційної політики і, як наслідок, до механізму її реалізації, а також форм впливу держави на процеси, що відбуваються у цій сфері. Паростки таких підходів уже почали виявлятися в низці прийнятих нормативних актів, однак цього дотепер залишається недостатньо. Як приклади нормативних актів можна виділити такі: Закон України "Про інвестиційну діяльність" № 1560-XII від 18.09.1991 року, Закон України "Про захист іноземних інвестицій в Україні" № 1540а-XII від 10.09.1991 року, Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" № 2299-III від 15.03.2001 року; Указ Президента України "Про залучення іноземних інвестицій в економіку України" № 759/99 від 28.06.1999 року; Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестицій, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні" № 82 від 14.10.2004 року тощо.

Законодавством України дається таке визначення поняття "інвестиції": "усі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вклада-

ються в об'єкти підприємницької та в об'єкти інших видів діяльності, в результаті яких створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект" [2;646].

Світова економічна наука розуміє інвестиції як спосіб розміщення капіталу, що повинен забезпечити його заощадження або зростання [3;15].

Найбільш цінним моментом у інвестиційно-інноваційних взаєминах різного роду компаній на ринку, в умовах ризику і невизначеності останнього, виступає застосування наведених вище теоретичних основ на практиці. При цьому особливу значимість має професійність керівного складу, тобто його здатність впровадити інвестиційно-інноваційні відносини в конкретні дії компанії на ринку. Крім того, практичний досвід взаємин на ринку із застосуванням такого роду тактичного проектування і планування діяльності підприємства, допомагає в нашому випадку створити інвестиційно-інноваційний механізм, виявивши його у конкретній формі для кожної конкретно взятої організації. Причому, така формалізація інвестиційно-інноваційного механізму дозволила б як компанії, так і всьому ринку в цілому, більш жорстко планувати необхідність власних дій на ринку, одночасно відслідковуючи їхню якість.

Таким чином, ми підійшли до необхідності створення і послідовної реалізації інвестиційно-інноваційного механізму, що відповідає новим економічним і соціально-політичним реаліям, а також забезпечує великомасштабний приплив капіталу для модернізації виробництва. Одним з істотних елементів даного механізму є організаційно-економічний.

Для реалізації будь-якого проекту, а тим більше сукупності проектів інвестиційної програми, потрібні цільові структури, що могли б максимально якісно здійснювати тактичне планування діяльності страхових організацій та банків на інвестиційно-інноваційному ринку. Їхній характер, вибір відповідних форм залежить від рівня новизни і масштабності проекту. Іноді за його виконання можуть взятися вже існуючі організації або їх відповідні складові структури. Але доцільніше було б створювати особливу спеціалізовану структуру для кожного проекту. Це може бути приватне підприємство, акціонерне товариство, спільне підприємство тощо.

Якщо реалізується група взаємозалежних проектів або цільова інвестиційна програма, що вимагає великих вкладень на тривалий термін і об'єднання зусиль десятків, а то і сотень підприємств, банків, фондів, то виникає необхідність у формуванні координуючих структур більш високого рівня, що, у свою чергу, можуть включати кілька об'єднань з підпрограм або блоків проектів. Найбільш відповідними формами таких координуючих структур, що не позбавляють самостійності добровільно об'єднуючих частину своїх функцій та коштів первинних ланок, можуть бути фінансово-промислові групи, консорціуми або холдинги.

Як свідчить досвід, покладатися на державні організації ризиковано, вони недостатньо адаптовані до ринку. Тому ефективніше орієнтуватися на більш ініціативні, гнучкі і відповідальні приватні організації, акціонерні товариства, холдинги і консорціуми (у яких можуть брати участь і держпідприємства), неза-

лежні компанії за участю іноземного партнера, що бере на себе основний тягар робіт з маркетингу, забезпечення конкурентноздатності реалізованої за проектом продукції, а також послуги зі страхування цієї діяльності.

Таким чином, створення ефективного інноваційно-інвестиційного механізму не просто необхідне, воно невідкладне. І починати потрібно не тільки зверху, з формування загальнодержавної інвестиційної програми і розробки заходів для її реалізації, але і знизу, з добору і швидкого втілення в життя конкретних інвестиційних проектів і регіональних програм, з координації зусиль усіх операторів інноваційно-інвестиційного ринку.

Також необхідно зауважити, що зазначені вище цільові структури в цьому випадку можуть розглядатися в якості одного з елементів ефективного інноваційно-інвестиційного механізму.

Наступним елементом, поряд із названим вище, є ресурсне забезпечення інвестиційних проектів і програм — кадрове, фінансове і технічне.

Звичайно, беручись за реалізацію інвестиційних проектів, основну увагу приділяють пошуку джерел фінансування, розмірковуючи приблизно так: будуть гроші — решта додасться. Однак інвестиції, і чималі, потрапляючи в ненадійні або недолугі руки, абсолютно не дають віддачі. Будь-який західний інвестор, перш ніж піти на прямі вкладення або дати кредит, усебічно досліджує — що за підприємство або особа робить заявку на інвестиції, наскільки надійний партнер, чи має він сильну команду, кваліфікованих менеджерів і працівників. І лише при позитивній відповіді на ці та інші питання розглядаються зміст проекту, бізнес-план, розміри й умови окупності інвестицій, повернення кредиту тощо.

Такий підхід цілком виправданий, особливо в умовах широко розповсюдженої професійної некомпетентності, багаторічної звички одержувати централізовані капіталовкладення, не піклуючись про їхнє повернення, непристосованість до ринкового середовища, незнайомство з багатьма сучасними технологіями. Починати здійснення пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів і програм потрібно з навчання і перепідготовки кадрів — від менеджерів до робітників.

При цьому надійна кадрова база допомагає більш успішно вирішувати питання фінансування проектів і програм. Потрібно дивитися правді в очі: основний капітал зараз знаходиться в банках, приватних підприємствах, а також у іноземних інвесторів, що працюють, переважно, у сфері обігу, оскільки їх відлякує політична нестабільність, нечіткість та неузгодженість законодавчих актів і великий комерційний ризик. "Живі гроші" є також у частини населення, яке готове вкладати їх у будівництво житлових будинків, надійні цінні папери, але нерідко зіштовхується з авантюрними або шахрайськими проектами. Зокрема, яскравий тому приклад — нещодавній скандал навколо житлово-інвестиційної компанії "Елітацентр". Поряд з названими вище нормативним актами необхідно прийняти ще чимало документів, щоб зламати це коло вад, створивши сприятливий клімат для приватних

вітчизняних і закордонних інвестицій.

Після вирішення питання про фінансування проекту постає проблема технологічного устаткування. Зараз багато виробничих приміщень та устаткування простоює. Але це, звичайно, застарілі машини, морально і фізично зношена техніка, не придатна для виробництва конкурентноздатної продукції. Приміщення і виробничу інфраструктуру після деякої реконструкції цілком можна використовувати (що здешевлює проект і скорочує терміни його реалізації). Однак, як правило, доводиться шукати технологічне устаткування. Підприємства прагнуть замовити його за кордоном разом із апробованою ефективною технологією. Це позбавляє вітчизняне машинобудування замовлень, підсилює безробіття в цій галузі і залежність від зовнішніх постачальників.

Отже, потрібно підтримувати орієнтацію замовників на комплекти сучасного вітчизняного устаткування, широко залучаючи до проектів конверсійні підприємства. Але для цього необхідно, щоб вітчизняна техніка не поступалася імпортній за всіма параметрами, була дешева та мала належне обслуговування і ремонт.

Найбільш важливим елементом інноваційно-інвестиційного механізму, з позиції його тактичної формалізації в межах конкретного ринкового підприємства, є наступний його елемент — вироблення селективної інноваційно-інвестиційної стратегії, що знайде вираження у державній та регіональних інноваційній і інвестиційній програмах і великих проектах, розрахованих на тривалий період та охоплюючих всі стадії технологічного циклу. Головні труднощі — вибрати ті вузькі пріоритетні виробництва, де концентрація ресурсів зможе, за порівняно короткий термін, забезпечити успіх і ланцюгову реакцію перелому в більш широких сферах народного господарства.

За таких умов важливо не потрапити в "чорні діри" економіки, на підприємства, які, поглинаючи достатньо ресурсів, не в змозі зробити конкурентноздатну продукцію. Більшість діючих (або частково бездіяльних) підприємств оснащені технікою “вчорашнього дня”, четвертого, а то і третього технологічних укладів і не витримують конкуренції з потоком, що захлеснув внутрішній ринок, високотехнологічних, барвисто оформлених товарів з могутньою рекламою, що захоплює покупців. У цих умовах вкладати кошти у підтримку виробників застарілої продукції, що не має перспектив збуту, — безнадійна справа.

Які ж напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності можна вважати пріоритетними, першочерговими, що заслуговують державної підтримки?

Насамперед, це масове житлове будівництво. В розвинутих країнах за рахунок держави фінансуються як вкладення в галузі виробничої, так і в деякі галузі соціальної інфраструктури, зокрема, в житлове будівництво [4;95]. Основна мета полягає у створенні тактично вивіреної, продуманої стратегічної політики розподілу масового житлового будівництва не тільки в районах великого скупчення людей, але і на всій території України, з урахуванням необхідності розвитку або

відновлення окремих стратегічно важливих районів країни.

Другий пріоритет — сучасні засоби комунікацій, створення і модернізація транспортних і інформаційних мереж. Зараз швидко старіють, робляться непридатним рухомий склад на залізницях, авіалініях, морському, річковому й автомобільному транспорті, численні трубопровідні мережі. Падає швидкість і надійність постачання вантажів і перевезення пасажирів, росте число катастроф, що забирають тисячі людських життів та наносять непоправну шкоду природному середовищу. Телефонна і радіотелевізійна мережі працюють з перевантаженням і все частіше дають збої тощо. Тут не обійтися приватними інвестиціями, необхідні великі державні і міждержавні капіталовкладення.

Третій пріоритет — високі технології на базі конверсії. Життєво важливо, спираючись на елементи п'ятого технологічного укладу, сконцентровані у військово-промисловому комплексі, організувати виробництво високотехнологічних, конкурентноздатних на світових ринках товарів.

Четвертий пріоритет — ресурсозаощаджувальні, екологічно чисті технології. Зараз головне не в тім, щоб призупинити падіння видобутку мінеральної і лісової сировини і нарощувати їхній експорт, прискорюючи виснаження корисних копалин і забруднюючи навколишнє середовище, а в тім, щоб використовувати новітні науково-технічні досягнення і уже відомі технології для більш повного витягу мінеральних багатств із надр і глибокої комплексної переробки природної сировини.

П'ятий пріоритет — екологічно чисте продовольство на базі підтримки мережі фермерських і особистих підсобних господарств, переробних і торговельних підприємств, що освоїли технології виробництва, переробки, пакування, транспортування, збуту і контролю за суворим дотриманням стандартів із екологічно чистого продовольства і продуктів з лікувальними домішками. Мова йде, насамперед, про широку гаму продуктів для дітей і молоді, що постачаються в дитячі дошкільні установи, школи, вузи, про продукти з пектиновими домішками, що виводять з організму радіонукліди і важкі метали, про випуск лікувального хліба, чаю, інших продуктів з лікувальними травами, ягодами тощо.

Перераховані пріоритети повинні лягти в основу системи державних, регіональних і галузевих інноваційно-інвестиційних програм і одержувати першочергову державну підтримку у вигляді прямих інвестицій, пільгових кредитів, податкових пільг тощо.

Кредити, як один з основних елементів у фінансуванні інноваційної діяльності, дотепер використовуються в недостатньому обсязі. В умовах інфляції банкам невигідно надавати їх на термін понад один рік. Недалеко від банків пішли і страхові компанії.

І справа тут не тільки в інфляції і відсутності стимулів до інвестування в системі оподатковування. Позначаються нерозвиненість інфраструктури аудита нововведень, неготовність підприємств до їхнього створення, а також мала потужність страхових компаній. Негативно впливає на кредитування інновацій розпорошеність кредитних ресурсів по банках, причому процес формування ос-

танніх дотепер продовжується. Для становлення ринкових відносин така тенденція позитивна, однак банки, що розвиваються, не можуть вилучати з обігу безболісно для свого фінансового становища будь-які значні кошти в інноваційні проекти.

Ускладнюють становище також віддаленість перспективи одержання прибутку і відставання індексації кредитів від реальної інфляції.

В аспекті описаного становища недостатності використання кредитів в області інноваційного інвестування, виникає необхідність систематизації і комплексності рішення проблем, що з'являються на ринку. Це допомагає ресурсно забезпечити процес інноваційного інвестування кредитом, але тільки за умови наявності (створення) системи відбору найбільш ефективних і конкурентноздатних нововведень, внутрішньої та зовнішньої системи мотивації банків і страхових організацій до інвестування; сформувавши на цій базі певну ринкову інфраструктуру, якій будуть делеговані права із відстеження неефективно використаних кредитних ресурсів (НВКР) із подальшим обґрунтуванням і рекомендацією інвестування саме цієї сфери діяльності.

У такому випадку, комплексне рішення проблем підвищення ефективності всіх складових кредитно-інвестиційного механізму прискорить розвиток інноваційного процесу (і навпаки) і завдяки цьому дозволить як приватним інвесторам, так і корпораціям включитися до процесу збільшення власного прибутку з одночасною стимуляцією розвитку економіки власної країни.

При цьому виникає необхідність пошуку джерел кредитування. Одними з найперспективніших джерел фінансування інноваційного процесу є закордонні кредити й інвестиції. Їхньому залученню може сприяти надання дешевої робочої сили і ринків збуту. Однак на сьогоднішній день ці переваги нейтралізовані низкою факторів.

Насамперед відсутні реальні гарантії збереження і повернення іноземних кредитів та інвестицій, якими повинні б забезпечувати ринок національні страхові організації та банки. Усунути такий недолік можна за умови політичної стабілізації і прийняття законодавчих актів, що гарантують недоторканність іноземного капіталу. Як матеріальне забезпечення закордонних кредитів і інвестицій доцільно використовувати державні заощадження в закордонних банках, а також майно, що знаходиться на території іноземних держав. Для забезпечення необхідних гарантій важливо розширювати закордонні заощадження і вкладати валюту у спільне виробництво за кордоном. Усі ці аспекти комплексно і системно повинні бути враховані страховими організаціями і банками.

Варто трансформувати законодавство, щоб у закордонних інвесторів виникла реальна економічна зацікавленість в інвестуванні. У першу чергу це стосується вільного вивозу іноземними партнерами одержаного прибутку.

Для створення системи відбору найбільш ефективних і конкурентноздатних нововведень, як кредити, так і кошти, що надаються безоплатно, необхідно надавати на конкурсній основі.

У цьому випадку, розподіл коштів може здійснюватися за двома

варіантами. Перший з них передбачає виділення фінансових ресурсів кінцевому виробнику інновацій чи головному розробнику технологічного процесу, якщо кошти спрямовуються на проведення базисних наукових досліджень. При цьому, підприємства й організації, що одержали субсидії з інноваційного фонду, самостійно розподіляють їх між співвиконавцями і несуть відповідальність за повернення кредитів і ефективність використання безоплатних сум. Розмір кредиту в цьому випадку визначається з урахуванням витрат на здійснення всього обсягу робіт зі створення нового виробу. Виділяти ж кошти можна за етапами, з оцінкою якості результатів, досягнутих на попередньому етапі фінансування. Зворотність коштів також може бути поступовою, по мірі реалізації нововведення.

Витрати, фінансовані з наданого кредиту з урахуванням їх індексації, і плата за кредит повинні включатися до собівартості продукції, що забезпечує створення інновацій. При цьому кожен учасник інноваційного процесу за рахунок коштів, виручених від продажу своєї частини загальної роботи, повертає кредит і виплачує його. Кінцевий виробник повертає його інноваційному фонду за рахунок продажу готової продукції.

За другим варіантом кредити можуть надаватися інноваційним фондом прямо учасникам процесу нововведення. Останні повертають проіндексовані кредитні ресурси і плату за кредит безпосередньо фонду.

Кредити кінцевому виробнику нового виробу дозволять підвищити обгрунтованість надання коштів співвиконавцям, рівень компетентності підбору учасників і відповідальність виробника за інноваційний процес у цілому. Крім того, істотно полегшується процедура стягнення фондом кредитних ресурсів.

Другий варіант доцільний у тому випадку, якщо на початку здійснення проекту кінцевий виробник з тих чи інших причин не визначений. Необхідно припинити адміністративний розподіл фінансових ресурсів. Рішення про надання кредиту повинно ґрунтуватися на висновку аудиторської компанії про конкурентноздатність і ефективність пропонованого до фінансування проекту. Якість підготовки висновку залежить від фахівців, здатних вибрати найбільш ефективне з позицій ринку інноваційне рішення. При цьому важливо досліджувати всі аспекти створення нововведення: технічний, економічний і маркетинговий.

Враховуючи вищесказане, виникає необхідність створення внутрішньої і зовнішньої системи мотивації банків і страхових організацій до інвестування різних проектів. Мотивація, як відомо, повинна бути двосторонньою і зверненою як убік загальної прибутковості банку або страхових організацій, так і убік конкретно взятої людини, а також враховувати взаємовигоду бажань фінансового росту держави і банку (страхової організації).

Так, з боку державних інтересів, система мотивації може бути представлена у цьому випадку доцільністю матеріальної винагороди фахівців, що здійснюють вибір інноваційного проекту, а також співвідношенням такої винагороди з кінцевим результатом реалізації обраного проекту на ринку. Для цього оплату їхньої праці можна розділити на дві части-

ни: перша — заробітна плата за оцінку проектів і друга — винагорода від виторгу за реалізацію нововведення. Це дозволить залучити найбільш кваліфікованих фахівців і підвищити їхню об'єктивність у виборі проектів, оскільки вони будуть матеріально зацікавлені в успішній реалізації, збільшенні прибутку і продовженні терміну виробництва інновацій.

Щодо колективу експертів, що рекомендували до фінансування проект, що не був завершений з їхньої вини, надалі повинна діяти заборона на участь у підготовці експертних висновків. Реалізація цієї міри можлива через обов'язкове розсилання інноваційним фондом аудиторським фірмам, що мають ліцензію на аудит, технічних проектів і списку експертів, що працюють над таким проектом.

Що ж стосується мотивації банків або страхових організацій, то тут проблема має інший характер. В наш час потрібно не тільки підвищити ефективність використання дефіцитних бюджетних коштів, але і підсилити роль інших джерел фінансування інноваційного процесу: кредитних ресурсів банків, страхових організацій, позабюджетних фондів, а також закордонних кредитів і інвестицій. Здійснити це можна лише за умови зміни практики господарювання. Так, щоб залучити банки і страхові організації до кредитування інновацій, доцільно зменшити ставки податку на прибуток, одержаний ними від реалізації проектів, удвічі, а то і більше. Крім того, варто поставити пільгову ставку рефінансування в залежність від частки коштів комерційних банків у фінансуванні проекту. Це дозволить активізувати банки в кредитуванні, змусить їх шукати шляхи до кооперації для вирішення проблеми залучення значних сум на терміни більше року.

За умови недостатності і неефективного використання кредитних ресурсів велика заслуга у збереженні науки і підтримуванні у працездатному стані виробництва належить позабюджетним фондам. При цьому, головною причиною невдач і безладь за неефективності використання кредитних ресурсів стала відсутність комплексного підходу до формування інновацій, що диктує необхідність повного обліку витрат від розробки до організації сервісного обслуговування.

Позначилася і відсутність інфраструктури, що дозволяє з великої кількості проектів, що надаються підприємствами, нерідко з єдиною метою — одержати безоплатне фінансування, обрати ефективний варіант створення конкурентноздатної продукції. Це призвело до розпилення коштів фондів, і без того недостатніх для структурної перебудови. Апарат управління виявився не готовий до виконання великого обсягу роботи з оцінки можливостей підприємств у здійсненні пропонованих проектів, а також у проведенні маркетингових досліджень, особливо вивченні ринків далекого зарубіжжя.

Поряд з нерозв'язаністю проблем використання внутрішніх можливостей у фінансуванні інноваційного процесу вкрай мало зусиль застосовується із залучення закордонних кредитів і інвестицій. Основними бар'єрами на шляху організації спільної роботи над проектами з іноземними партнерами є нерозв'я-

заність питань про надання їм у приватну власність землі і вільного вивозу прибутку, а також відсутність реальних гарантій захисту власності закордонних інвесторів. Державні інвестиції в Україні сьогодні використовуються і так на максимальному рівні, мова може йти тільки про їхню ефективність, а для залучення значних закордонних інвестиційних потоків в Україну необхідно, в першу чергу, максимально розвинути внутрішній інвестиційний ринок. "Приплив прямих іноземних інвестицій у країни з перехідною економікою є швидше наслідком поліпшення соціально-економічної ситуації, ніж її причиною" [5; 127]. Іноземний інвестор не стане інвестувати в країну з нерозвиненою внутрішньою інвестиційною сферою, це його злякає.

Разом з тим, розглядаючи потенційну можливість участі іноземних партнерів у структурній перебудові промисловості і, зокрема, створенні конкурентноздатних нововведень, необхідно враховувати, що вони переслідують свою мету і добродійністю займатися не будуть. Про це, свого часу, свідчив досвід реконструкції народного господарства Східної Німеччини, звідки був вилучений інтелектуальний і технологічний потенціал, що мав інтерес для західних земель, а на сході створювалися рекреаційні зони, тобто додаткові ринки збуту для західнонімецької промисловості.

Однак структурну перебудову промисловості, незважаючи на наукові і технологічні напрацювання підприємств, не можна реалізувати тільки силами господарюючих суб'єктів. Необхідна організаційна і матеріальна підтримка держави.

Украй повільно формується ринкова інфраструктура, і особливо та її частина, що повинна забезпечити розвиток коопераційних зв'язків із закордонними партнерами. Це стосується інформаційного, маркетингового, аудиторського, страхового і банківського обслуговування спільної господарської діяльності. Рішення проблеми полягає в організації відповідних спеціалізованих підприємств, агентств, фондів тощо за участі іноземних компаній. Такий підхід створить безпосередній контакт потенційних донорів з реципієнтами закордонних інвестицій, з'єднає інформацію про інтереси інвесторів з можливостями вітчизняної промисловості, підвищить довіру до аудиторських висновків потенційної ефективності пропонованих до реалізації проектів, забезпечить реальність страхування і банківське обслуговування іноземних інвестицій.

Таким чином, найбільш цінними аспектами в умовах ризику і невизначеності ринку в області взаємин інвестицій і інновацій можна відзначити, в першу чергу, необхідність створення страховими компаніями і банками внутрішньої системи, що чітко реагує на найменші зовнішні зміни в області інновацій з метою надання їм більш значимого статусу за допомогою їх інвестування.

У такому випадку найбільш розумним з позиції будь-якої страхової компанії або банку виявляється така послідовність діяльності: спочатку компанії доречно було б оцінити зовнішні умови, в яких вона знаходиться, тобто загальне положення справ на кредитно-інвестиційному ринку в теперішній час; далі, компанія повинна визначити

особистий рівень необхідності систематизації і комплексності рішення проблем у таких умовах під час постановки конкретної задачі у визначеному обсязі обов'язкового її виконання.

Після того, як якісний рівень зовнішнього середовища, виражений у двох попередніх позиціях, був визначений, організація повинна ресурсно забезпечити ті цілі, які вона перед собою поставила. Як ресурс, у цьому випадку, компанії варто виробити певну кількісну систему заходів і методів, що дозволяє відбирати найбільш ефективні і конкурентноздатні нововведення.

Причому тут варто враховувати той факт, що формування такої внутрішньої системи забезпечення діяльності банку або страхової компанії неможливе без вирішення проблеми мотивації банків і страхових компаній до інвестування кредитних коштів у загальний процес інноваційного інвестування.

Як результат, компанія повинна прагнути до формування і подальшого поліпшення такої ринкової інфраструктури, що допомагала б страховим компаніям і банкам відслідковувати зовнішні обставини в залежності від внутрішніх можливостей і бажань підприємства, тобто інфраструктури з відстеження НВКР. Тільки в цьому випадку і з урахуванням комплексного підходу банки і страхові організації можуть домогтися чого-небудь значущого в умовах ризику, невизначеності і швидкої зміни "клімату" ринку. ◆

Література:

1. *Бланк И.А. Инвестиционний менеджмент: Учеб. курс. — К.: Ника-Центр, 2001. — 448 с.*
2. *Закон України "Про інвестиційну діяльність"// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — N 47. Ст. 646*
3. *Гитман Л., Джонк М. Основи инвестирования. Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. — М. : Дело, 1997. — 1008 с.*
4. *Экономика зарубежных стран. — М.: Высшая школа, 1990. — 575 с.*
5. *Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с.*

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ

14.02.2007 № 01-8/78

Господарські суди України

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію

(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, і тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання відповідної заявки є порушенням прав суб'єкта майнових прав.

Приватне підприємство звернулося до господарського суду з позовом до Фірми про заборону вчинення будь-яких дій щодо застосування винаходу, захищеного патентом України, або пропонування його для застосування в Україні, введення в господарський обіг будь-яким способом литтєвих форм для виготовлення елементів дренажних систем запатентованим способом, а також бетонних водостоків, вироблених за охоронюваним за патентом способом; стягнення заподіяних матеріальних збитків.

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції з даного спору змінено: позов задоволено частково; відповідача зобов'язано припинити порушення прав на винахід за патентом та заборонено використовувати цей винахід; в решті назване рішення залишено без змін.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- фізична особа є автором патенту на винахід "Спосіб виготовлення наборів елементів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах та пристрій для його здійснення"; дата подання заявки — 14.02.2001; відомості про видачу патенту опубліковано 15.01.2003;

- за ліцензійним договором, укладеним названою фізичною особою (ліцензіар) та Приватним підприємством (ліцензіат), останньому передано невиключну ліцензію на використання названого винаходу строком на час дії патенту;
- матеріалами справи (зокрема, висновком спеціаліста Львівського центру науково-технічної і економічної інформації, висновком Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності) підтверджується, що ввезені відповідачем на територію України та реалізовані (зокрема, відпущені за накладною від 19.11.2002) литтєві форми для виготовлення елементів дренажних систем та елементи бетонного жолобу виготовлені із застосуванням спірного винаходу;
- факт ввезення та реалізації литтєвих форм для виготовлення елементів дренажних систем та елементів бетонного жолобу відповідачем не заперечується;
- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з даної справи:
  - об'єктом названого винаходу за патентом України є: "спосіб виготовлення наборів елементів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах" та "пристрій для виготовлення наборів дренажних систем з бетонної суміші в литтєвих формах", що включає форми водостоку під решітку (литтєві форми), які призначені виключно для виготовлення наборів дренажних систем;
  - окрема литтєва форма для встановлення елементів дренажних систем є пристроєм, зазначеним у патенті;
  - при виготовленні відповідачем форми водостоку під решітку було застосовано спосіб та пристрій, що охороняється за патентом;
- правомірність звернення Приватного підприємства до господарського суду за захистом порушених прав та законних інтересів на підставі згоди фізичної особи — автора винаходу перевірено Вищим господарським судом України (постанова від 04.04.2004);
- накладна від 19.11.2002 та податкова накладна від 19.11.2002 містять докази реалізації відповідачем литтєвої форми водостоку під решітку, яка є предметом розгляду даного спору.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо порядку надання правової охорони об'єктові, який є частиною запатентованого винаходу.

Частиною другою статті 6 Закону визначено, що об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Статтею 464 Цивільного кодексу України до майнових прав інтелектуальної власності на винахід віднесено, зокрема, право на використання винаходу. Згідно ж з частиною другою цієї статті майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до приписів частини другої статті 28 Закону:

використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга).

Висновок суду апеляційної інстанції про виготовлення відповідачем форми водостоку під решітку з використанням запатентованого винаходу ґрунтується на висновках судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка, як зазначено апеляційним судом, проведена кваліфікованим спеціалістом, належним чином обґрунтована та відповідає іншим доказам у справі.

Не можна погодитися з висновком місцевого суду про те, що спірна литтєва форма як елемент запатентованого винаходу сама по собі є неохороноспроможною. Адже з огляду на висновок експертизи зазначений пристрій є, по суті, об'єктом винаходу, який включено до складу іншого об'єкта винаходу, та функціональне призначення цього пристрою обмежується виключно сферою застосування винаходу, захищеного патентом, майнові права інтелектуальної власності на такий пристрій охороняються так само, як і на винахід за патентом.

Відповідно до частини першої статті 31 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Як вірно зазначено апеляційним судом, тимчасова правова охорона надається винаходові саме з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, а не з дати публікації відомостей про видачу патенту, а тому несанкціоноване використання об'єкта винаходу після подання заявки є порушенням прав відповідного суб'єкта майнових прав. Тому не можуть бути взяті до уваги посилання відповідача на правомірність ввезення та продажу ним форм для лиття водостоків у період після публікації відомостей про подачу заявки на патент на винахід.

Таким чином, судом апеляційної інстанції з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи, та цим обставинам надано правильну юридичну оцінку.

У зв'язку з викладеним Вищий господарський суд України не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції відсутні.

2. Передбачені статтею 43-2 Господарського процесуального кодексу України запобіжні заходи за своєю правовою природою — це заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушення з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову за своїм змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.

Іноземна компанія в особі Товариства "Р." звернулася до господарського суду з позовом до Підприємства "Н." про визнання неправомірною діяльності щодо використання прав інтелектуальної та промислової власності.

Ухвалою місцевого господарського суду за заявою позивача було вжито запобіжні заходи, а саме: здійснено огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, та накладено арешт на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи і знаходиться в неї або в інших осіб; проведено огляд приміщення за вказаною адресою з метою отримання доказів порушення прав інтелектуальної та промислової власності позивача; накладено арешт на майно, яке належать відповідачу та знаходяться в певному приміщенні за вказаною адресою як експонати спеціалізованої виставки; накладено арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю "Н." (далі — Товариство "Н."), в тому числі на майно, яке знаходиться у інших суб'єктів господарювання.

Ухвалою суду про забезпечення позову Товариству "Н." заборонено брати участь у спеціалізованій виставці, а Торгово-промисловій палаті України та Міжнародному виставковому центру — допускати Товариство "Н." (зазначено його код ЄДРПО) до участі у відповідній виставці; заборонено до продажу, а також пропонування до продажу, оренди чи в будь-який інший спосіб набуття в користування, володіння та розпорядження на території України оспорюваних об'єктів інтелектуальної власності.

Постановою Вищого господарського суду України зазначені ухвали залишено без змін.

Не погодившись з постановами державного виконавця, якими було відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню цих ухвал, відповідач оскаржив дії державного виконавця до суду та просив визнати їх неправомірними і скасувати прийняті постанови.

Ухвалою місцевого господарського суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного господарського суду, у задоволенні скарг відмовлено. Ухвали мотивовано тим, що у прийнятті постанов державним виконавцем не було порушено вимоги Закону України "Про виконавче провадження" (далі — Закон).

На ці судові рішення відповідач подав касаційну скаргу, в якій просив їх скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити вимоги його скарг.

Перевіривши правильність застосування апеляційним судом норм процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Відповідно до статті 43-1 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України) особа, яка має підстави побоюватись, що пода-

ча потрібних для неї 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.

Статтею 43-3 ГПК України передбачено, що запобіжні заходи вживаються до моменту звернення до суду з позовною заявою з метою попередження та збереження доказів правопорушення, а після подання відповідної заяви вжиті запобіжні заходи не припиняються, а діють вже як заходи забезпечення позову.

Отже, за своєю правовою природою запобіжні заходи — це заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушенню з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову, за своїм змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 цього Закону. Місцевим та апеляційним господарськими судами було правильно встановлено, що стороною у справі є Іноземна компанія в особі Товариства "Р." Отже, відкриття виконавчого провадження за заявою належним чином уповноваженого представника Товариства "Р." не порушувало вимог закону.

Стосовно твердження скаржника про те, що на момент виконання ухвал господарського суду державним виконавцем, стягувача з назвою, зазначеною в процесуальних документах зі справи як позивач, а в матеріалах виконавчого провадження як стягувач, у м. Лондоні не існувало, отже не було особи, на користь якої здійснено виконання, слід зазначити таке.

Як вбачається з доданих до заяви про уточнення реквізитів позивача документів, належним чином перекладених українською мовою, назву Іноземної компанії було змінено особливим рішенням 22.11.1994 та зареєстровано за Законом про компанії 1948-1967 рр. як компанію з обмеженою відповідальністю 11.09.1972, а в подальшому перереєстровано за Законом про компанії 1985 року як компанію з необмеженою відповідальністю 11.08.2004 (ця назва зазначена в позовній заяві та інших процесуальних документах).

Відповідно до документів, наявних у справі компанії, що зберігаються у Реєстратора компаній, компанія існувала безперервно з дати реєстрації.

Таким чином, посилання скаржника на відсутність названої компанії не відповідає дійсності, а зміну організаційно-правової форми стягувача не можна вважати його відсутністю.

Твердження відповідача про те, що запобіжні заходи та забезпечення позову здійснено судом помилково щодо іншої особи через неправильне зазначення позивачем організаційно-правової форми підприємства не свідчить про порушення судом норм процесуального права, оскільки ухвалою суду від 27.09.2004 у зв'язку з уточненням організаційно-правової форми відповідача, його було замінено. Крім того, в ухвалах було зазначено дійсний код відповідача. Разом з тим, застосування запобіжних заходів судом щодо іншої особи не могло б порушити права відповідача.

Зазначеній обставині надано відповідну оцінку у постанові Вищого господарського суду України від 11.01.2005, яка набрала законної сили. Цією ж постановою було оцінено та визнано хибними доводи скаржника стосовно неналежного уповноваження представника позивача.

Крім того, у касаційній скарзі відповідач посилається на те, що боржникові не було належним чином направлено постанови про відкриття виконавчого провадження. Зокрема, скаржником зазначається, що вручення зазначених постанов юристу Х., який відмовився від підпису в їх отриманні, не свідчить про належне направлення документів, оскільки ця особа не перебуває у трудових відносинах з боржником. Разом з тим, в матеріалах справи наявна довіреність, якою директор підприємства "Н." уповноважив названого громадянина Х. представляти інтереси в усіх установах, у тому числі в органах виконавчої служби. Отже, він, незважаючи на відсутність трудових відносин з відповідачем, мав повноваження на отримання відповідних постанов у процесі здійснення виконавчого провадження, а його відмова їх отримати не свідчить про порушення прав боржника. Це, зокрема, підтверджується своєчасним оскарженням останнім цих постанов у апеляційному порядку.

Разом з тим, судовими інстанціями не досліджувалося питання стосовно чинності у період з 01.09.2004 по 07.10.2004 уповноваження Іноземної компанії Товариству "Р." на здійснення представництва. Так, з наявного у справі уповноваження, виданого у м. Лондоні 01.09.2003, вбачається, що його було видано без зазначення строку дії. Лише 07.10.2004 Іноземною компанією Товариству "Р." було видано інше доручення на представництво своїх інтересів зі строком дії до 31.12.2005. Оскільки на момент видачі доручення (вповноваження) стаття 67 Цивільного кодексу Української РСР передбачала обмеження щодо дії доручення, строк дії якого не зазначено, в один рік з дня вчинення, то судам слід було встановити наявність (або відсутність) такого обмеження законодавством, згідно з яким було видано вповноваження від 01.09.2003.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення першої та апеляційної інстанції у справі скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

3. Висновок спеціаліста з питань, зокрема, розробки та виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, наданий поза межами проведення судової експертизи, не є експертним, а тому не може бути прийнятий судом як висновок експерта.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Підприємства про визнання права інтелектуальної власності.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено: визнано право інтелектуальної власності на винахід за позивачем.

Місцевим господарським судом встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту на винахід "Т.";
- Компанією та Підприємством було укладено договір комісії на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу та тридцяти

п'яти серійних зразків продукту "Б.";

- продукт "Б." виготовлено за формулою, запатентованою позивачем як винахід "Т.", що підтверджується наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста, відповідно до якого всі суттєві ознаки формули винаходу за деклараційним патентом на винахід "Т."

використані у виготовленні технічної документації продукту "Б." та її першого прототипу.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі — Закон) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Господарський суд у розгляді зазначеної справи на підставі висновку спеціаліста встановив, що Товариством розроблено та вироблено продукт "Б." з використанням формули, запатентованої позивачем як винахід "Т.".

Проте суд не врахував, що зазначений висновок не є експертним, на що вже було вказано в постанові Вищого господарського суду України, якою справу було передано на новий розгляд.

В абзаці третьому пункту 46 рекомендацій 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" зазначено, що висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів.

Судом порушено вимоги статті 41 ГПК України, відповідно до якої для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Не призначивши експертизи зі справи, суд неправильно застосував статті 41, 42, 43 ГПК України і всупереч вимогам частини першої статті 111-12 ГПК України не виконав вказівок касаційної інстанції щодо призначення відповідної судової експертизи.

Крім того, в основу прийнятого місцевим господарським судом рішення покладено рішення цього ж суду, яке в подальшому було скасовано постановою Вищого господарського суду України.

Отже, місцевий господарський суд припустився неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судового рішення зі справи. Тому Вищий господарський суд України касаційну скаргу Підприємства задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

4. Об'єднання в одній позовній заяві і в одному судовому провадженні вимог про припинення несанкціонованого використання винаходу і про відшкодування завданих таким використанням збитків є доцільним та не суперечить нормам процесуального законодавства.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Заводу про: зобов'язання відповідача припинити виробництво, пропонування до продажу та реалізацію певного продукту; зобов'язання провести утилізацію зазначених готових виробів та деталей до них; стягнення упущеної вигоди; опублікування в засобах масової інформації відомості про порушення прав інтелектуальної власності Товариства як виключного ліцензіата на винахід, захищений патентом на винахід, та змісту судового рішення щодо такого порушення.

Ухвалою місцевого господарського суду названу позовну заяву повернуто без розгляду на підставі пунктів 3, 5 частини першої статті 63 ГПК України з посиланням на те, що позивачем не надано обґрунтованого розрахунку заявленої до стягнення суми відшкодування, а також об'єднано різні за правовою природою позовні вимоги, чим порушено встановлені чинним процесуальним законом правила об'єднання позовних вимог.

Відповідно до частини першої статті 2 ГПК України господарський суд порушує справи за позовними заявами, зокрема, підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

За приписами пункту 5 частини другої статті 54 ГПК України позовна заява повинна містити обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Повертаючи позовну заяву Товариства без розгляду, місцевий господарський суд послався на невідповідність цієї заяви вимогам процесуального законодавства, оскільки, зокрема, позивачем не надано розрахунку суми заявлених збитків. Однак такий висновок суду першої інстанції спростовується змістом позовної заяви.

Так, у позовній заяві міститься формула розрахунку розміру прибутку, отриманого відповідачем від використання спірного винаходу, та еко-

номічне обґрунтування щодо застосування цієї формули. Крім того, з урахуванням наявності питань у встановленні обставини щодо розміру незаконно одержаного відповідачем доходу, які потребують спеціальних знань та мають бути роз'яснені експертом, позивачем у позовній заяві також порушено питання про призначення судової експертизи та запропоновано коло відповідних питань. Таким чином, Товариством наведено у позовній заяві доводи, які за своєю суттю відповідають вимогам пункту 5 частини другої статті 54 ГПК України.

Не можна також погодитись із законністю та обґрунтованістю висновку місцевого господарського суду про порушення позивачем правил об'єднання позовних вимог.

Згідно зі статтею 58 ГПК України в одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.

Предметом цього спору є захист права інтелектуальної власності на винахід. Частиною ж другою статті 432 Цивільного кодексу України визначено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Отже, в даному разі Товариство фактично використано передбачені законом різні способи захисту права на один і той самий об'єкт інтелектуальної власності, що свідчить про однорідність та єдину правову природу позовних вимог з даного спору. Відтак об'єднання зазначених позовних вимог в одному судовому провадженні є доцільним та не суперечить нормам процесуального законодавства.

Таким чином, порушення, допущені місцевим господарським судом у винесенні оскарженої ухвали, стали підставою для скасування цього судового акта та передачі справи на розгляд до суду першої інстанції.

5. Для правильного вирішення спору про зобов'язання припинити дії з використання запатентованого винаходу господарському суду належало з'ясувати, чи використовує відповідач зі справи запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід, а в разі наявності такого використання — чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи немає права попереднього користування).

Товариство звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Підприємства припинити дії з використання запатентованого винаходу,

що порушує права позивача як власника відповідного деклараційного патенту, та відновити становище, що існувало до порушення права.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- Товариство є власником деклараційного патенту від 15.10.2004 на винахід "Т.";
- 20.03.2003 Підприємство та Корпорація уклали договір комісії, відповідно до умов якого Підприємством доручено третій особі укласти з іноземним замовником контракт на розробку і виробництво в Україні та постачання одного прототипу і тридцяти п'яти серійних зразків продукту "Б.";
- продукт "Б." виготовлено за формулою, запатентованою позивачем як винахід "Т.", що підтверджується наявним в матеріалах справи висновком спеціаліста, відповідно до якого всі суттєві ознаки формули винаходу за деклараційним патентом на винахід "Т." використані у виготовленні технічної документації продукту "Б." та його першого прототипу.

Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях Підприємства порушення прав Товариства як власника деклараційного патенту на винахід.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з частиною п'ятою цієї статті Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Дії, які не визнаються порушенням прав, визначає стаття 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Зокрема частиною першою цієї статті передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання до уповноваженої установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Таку ж норму містить й стаття 470 Цивільного кодексу України.

Товариство, посилаючись на необхідність захисту його порушеного права як власника деклараційного патенту, просило зобов'язати Підприємство припинити дії з використання запатентованого винаходу та відновити становище, що існувало до порушення права.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати, чи використовує відповідач запатентований винахід після дати публікації уповноваженою установою відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту на винахід "Т.", а в разі наявності такого використання — чи не підпадає воно під визначення дій, які не визнаються порушенням прав (зокрема, чи не має в даному випадку права попереднього користування).

Водночас ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами ці обставини не встановлювалися та не досліджувалися, також не було з'ясовано, на відновленні якого становища і яким чином наполягає позивач, заявивши таку позовну вимогу.

При цьому роз'яснення згаданих питань щодо встановлення фактичних обставин використання відповідачем запатентованого винаходу потребують спеціальних знань, а тому суду першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України належало призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та 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", а також керуватися Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яку затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145.

В свою чергу, дії суду апеляційної інстанції, який ухвалою призначив проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (що відповідає викладеному в пункті 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76, а, отримавши повідомлення про неможливість дати висновок, розглянув справу по суті без проведення експертного дослідження, не можуть бути визнані правомірними, оскільки апеляційним судом залишено без будь-якого реагування звернення керівника експертної установи стосовно оплати проведення експертизи та надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а також звернення Підприємства з приводу можливості здійснення нею оплати проведення експертизи.

Фактичні дані про використання відповідачем запатентованого винаходу, встановлені попередніми судовими інстанціями з посиланням на висновок спеціаліста, яким досліджувалися матеріали 2003 року, не спростовують

наведеного та не стосуються періоду після дати публікації відомостей про видачу позивачеві деклараційного патенту від 15.10.2004, а тому не можуть бути підставою для відхилення касаційної скарги. Разом з тим зазначений висновок, що стосується подій, які з боку відповідача мали місце у 2003 році, потребує оцінки на предмет наявності у Підприємства права попереднього користування, чого ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами зроблено не було.

З огляду на наведене Вищим господарським судом України було скасовано рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

6. Встановлення господарським судом обставин, що свідчать про невикористання суб'єктом господарювання — відповідачем зі справи запатентованого позивачем винаходу в розумінні статті 28 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисні моделі", стало підставою для відмови в задоволенні позову про заборону використання патентів.

Товариство звернулося до Заводу з позовом про заборону використовувати винахід, захищений патентом.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником патенту на винахід "С.", об'єктом якого є технічне рішення щодо технології отримання виливків напівспокійної сталі; дата подання заявки — 14.05.1998; відомості про видачу патенту опубліковано 16.12.2002;
- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.09.2005:

  при отриманні виливків напівспокійної сталі шляхом застосування певного технологічного процесу Завод не використовував жодної ознаки незалежного пункту формули винаходу "С." за оспорюваним патентом;

  технологія розливу киплячої, спокійної та напівспокійної сталі, яка використовувалася відповідачем до 14.05.1998, не відповідала об'єктові винаходу, що охороняється оспорюваним патентом.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо факту несанкціонованого використання відповідачем об'єкта інтелектуальної власності — винаходу, якому надано правову охорону за патентом.

Відповідно до приписів статті 28 Закону:

права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (частина перша);

патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), засто-

сування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга) .

У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено: якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Висновок судових інстанцій про незастосування відповідачем спірного запатентованого винаходу при отриманні виливків напівспокійної сталі ґрунтується на висновках судової експертизи від 30.09.2005 з даної справи, що проведена атестованим у встановленому порядку експертом. Судовими інстанціями з'ясовано, що експертне дослідження за повторною судовою експертизою проведено кваліфікованим спеціалістом, належним чином обґрунтовано, відповідає іншим доказам у справі.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про судову експертизу", а також частин першої, третьої статті 10 цього Закону судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Отже, твердження Товариства про неналежного суб'єкта проведення судової експертизи з даної справи є безпідставними. Позивачем не наведено переконливих доводів про необґрунтованість цього висновку, його суперечність матеріалам справи або наявність сумніву в правильності експертного висновку.

Крім того, апеляційним господарським судом з'ясовано, що висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.02.2004 не може бути належним доказом у справі, оскільки при її проведенні фактично не порівнювався спосіб лиття металу, запатентований позивачем, з тим, що використовується відповідачем.

Таким чином, з огляду на встановлені обставини справи, а саме — незастосування відповідачем спірного винаходу у процесі отримання виливків напівспокійної сталі, попередні судові інстанції дійшли правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позову про заборону відповідачеві використовувати винахід за патентом, що належить позивачу.

Відтак Вищий господарський суд України не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваних рішення та постанови місцевого та апеляційного господарських судів.

7. Підставами для скасування судового рішення про застосування заходів до забезпечення позову у справі про припинення порушення прав на корисні моделі стали:

прийняття відповідного рішення без наведення мотивів для застосування заходу до забезпечення позову та без обґрунтування того, яким чином його незастосування може утруднити чи зробити неможливим використання рішення господарського суду за позовною вимогою;

накладення арешту на готову продукцію відповідача зі справи без індивідуального визначення відповідного майна;

надання заходам до забезпечення позову умовного характеру.

Підприємство звернулося до господарського суду з позовом до суб'єкта підприємницької діяльності (далі — СПД) про зобов'язання припинити виготовлення певного продукту з порушенням прав Підприємства як власника відповідних деклараційних патентів України, а також про вилучення з цивільного обороту продуктів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням оспорюваних прав.

За заявою позивача місцевий господарський суд виніс ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову, якою:

- заборонено відповідачеві виготовлення продукту з порушенням прав власника деклараційних патентів;
- накладено арешт на готову продукцію відповідача, виготовлену з порушенням прав позивача як власника деклараційних патентів, та обладнання, оснастку і матеріали, які призначені для їх виготовлення, і що знаходяться за зазначеною адресою.

Постановою апеляційного господарського суду названу ухвалу залишено без змін.

Згадане клопотання про вжиття заходів в частині залучення позивача до перевірки приміщення для з'ясування питання про те, яка саме продукція виготовлена з порушенням його прав та яке саме обладнання, оснастка і матеріали призначені для її виготовлення та підлягають арешту і передачі на відповідальне зберігання позивачеві місцевий господарський суд залишив без задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Відповідно до статті 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з статтею 67 ГПК України позов зокрема забезпечується накладанням арешту на майно, що належить відповідачеві, та/або забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

Господарським судам у застосуванні заходів до забезпечення позову також необхідно враховувати викладене у роз'ясненні Вищого арбітражного суду України від 23.08.1994 № 02-5/611 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", в якому, зокрема, зазначено, що, приймаючи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Помилковими слід визнати ухвали, якими боржникам забороняється користуватись їх майном, якщо через особливості цього майна користування ним не тягне знищення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення позову господарський суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його у будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо (пункт 8). У цьому ж роз'ясненні викладено правову позицію, відповідно до якої за позовами, що стосуються певного майна, арешт може бути накладений лише на індивідуально визначене майно (пункти 6, 7).

Разом з тим рішення про заборону відповідачеві виготовлення певного продукту з порушенням оспорюваних прав на деклараційні патенти судом першої інстанції прийнято без наведення мотивів для застосування цього заходу до забезпечення позову та без обґрунтування того, яким чином його незастосування може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду з відповідної позовної вимоги, внаслідок чого його застосування суперечить визначеному процесуальним законом призначенню заходів до забезпечення позову.

УДК 347.(77+78)

Наукова рада журналу:

Врублевський В.К., Демченко С.Ф., Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Майданик Р.А., Малишева Н.Р., Пасенюк О.М., Патон Б.Є., Побірченко І.Г., Притика Д.М., Редько В.В., Сташис В.В., Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С.

Редакційна колегія журналу:

Орлюк О.П. (голова редакційної колегії), Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б., Грошевий Ю.М., Дорошенко О.Ф. (заступник голови редакційної колегії), Дроб'язко В.С., Закалюк А.П., Захарченко Т.Г., Індукаєв В.К., Копиленко О.Л., Крупко П.М., Крупчан О.Д., Мироненко Н.М., Москаленко В.С., Нежиборець В.І., Панов М.І., Петришин О.В., Підпалов Л.В., Пічкур О.В., Святоцький О.Д., Семчик В.І., Сєгай М.Я., Сидоров І.Ф., Солощук М.М., Теплюк М.О., Тихий В.П., Худолій Б.М.

Прахов Б.Г. — **головний редактор**
Петренко С.А. — **заступник головного редактора**

Засновник —
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 10573 від 07.11.2005 року.

До уваги авторів та читачів

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

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

Авторів просимо разом із 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.

Повторне видання статей, розміщених на шпальтах журналу "Теорія і практика інтелектуальної власності", можливе лише за згодою редакції.

Адреса редакції: 01014, м. Київ, вул. Тимірязівська, 66/3
Тел.: 285-85-49, 527-04-82 www.ndiiv.org.ua
Тел/факс: 527-04-11 e-mail: icapital@i.com.ua

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

Рекомендовано до друку
Ученою радою НДІ інтелектуальної власності АПрН України, протокол № 1 від 16.01.2007 р.
Здано до набору 27.02.07. Підписано до друку 20.02.07 Формат 70x108/16.
Папір офсетний. Офсетний друк. Наклад 650 примірників. Зам. 38

Надруковано з оригінал-макета в ПП "Авокадо", тел/факс (044) 417-21-70
04080.м. Київ, вул. Костянтинівська, 73