

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Науково-практичний журнал

3 (77) ' 2014

ISSN 2308-0361

УДК 347.(77+78)

ЗАСНОВНИК

*Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності
Національної академії
правових наук України*

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 10573 від 07.11.2005 року.

Рекомендовано до друку вченою
радою НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України
(протокол № 5 від 27.05.2014 року).

Редакція:

Орлюк О. П. — головний редактор,
Петренко С. А. — заступник головного
редактора,
Мацкевич О. О. — редактор,
Осипова А. О. — літературний
редактор,
Петренко І. І. — відповідальний
секретар.

Адреса редакції:

**03680, МСП, м. Київ-150,
вул. Боженка, 11, корп. 4
Тел.: 228-21-37, 228-22-16
Тел./факс: 200-08-76
www.ndiiv.org.ua
e-mail: letter@i.kiev.ua**

Надруковано з оригінал-макета в
ТОВ «НВП “Інтерсервіс”»,
вул. Бориспільська, 9.
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від
24.07.2009 року

Здано до набору 05.06.2014 року.
Підписано до друку 20.06.2014 року.
Формат 70x108/16. Папір офсетний.
Друк офсетний.
Наклад 300 примірників.

ЗМІСТ

Право інтелектуальної власності

Роботягова Л. Систематизація законодавства
Португалії у сфері інтелектуальної
власності 5

Захист прав

Штефан О. Позов у справах, які виникають
з авторських правовідносин 12

Штефан А. Зміна або припинення
правовідношення як спосіб захисту
авторського права 26

Бутнік-Сіверський О. Документальні докази,
пов'язані зі збитками від неправомірного
використання об'єктів права інтелектуальної
власності 33

Засоби індивідуалізації

Мацкевич О. Співвідношення комерційного
найменування та доменного імені 45

Ямпольська О. Trademark law issues related
to repackaging of pharmaceutical products
in the European Union 54

Наукова рада журналу:

Довгерт А. С., чл.-кор. НАПрНУ, д.ю.н., проф.; Кузнецова Н. С., акад. НАПрНУ, д.ю.н., проф.; Майданик Р. А., чл.-кор. НАПрНУ, д.ю.н., проф.; Малишева Н. Р., д.ю.н., проф.; Патон Б. Є., през. НАНУ, д.т.н.; Притика Д. М., акад. НАПрНУ, д.ю.н.; Редько В. В., д. с.-г. н.; Стефанчук Р. О., чл.-кор. НАПрНУ, д.ю.н.; Тацій В. Я., през. НАПрНУ, д.ю.н.; Шемшученко Ю. С., акад. НАНУ, акад. НАПрНУ, д.ю.н.

Редакційна колегія журналу:

Мироненко Н. М. (голова редакційної колегії), Дорошенко О. Ф. (заступник голови редакційної колегії), Андросчук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б., Васильєва В. А., Галиця І. О., Гетманцев Д. О., Дроб'язко В. С., Захарченко Т. Г., Канзафарова І. С., Копиленко О. Л., Коссак В. М., Крупчан О. Д., Москаленко В. С., Нежиборець В. І., Панов М. І., Петришин О. В., Пічкур О. В., Святоцький О. Д., Семчик В. І., Сидоров І. Ф., Солощук М. М., Теплюк М. О., Тихий В. П., Юрченко О. М., Е. Х. Армаза-Армаза (Іспанія), Я. Пеліова (Словаччина), Л. Цвікла (Польща).

Мішев М. Defend the Flag. Protection of Foreign State Emblems, Official Hallmarks, Names and Emblems of Intergovernmental Organizations in the United States 64

Журнал засновано в лютому 2002 року, перейменовано у листопаді 2005 року, внесено до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук

THEORY AND PRACTICE OF INTELLECTUAL PROPERTY



Scientific and practical journal

3 (77) ' 2014

ISSN 2308-0361

UDC 347.(77+78)

FOUNDER

*The Scientific and Research
Institute of Intellectual Property
of the NALS of Ukraine*

Certificate of state registration
KB № 10573 issued 07.11.2005.

The issue is recommended by the
Scientific Council of the S&R IIP of
the NALS of Ukraine (Minutes № 5
of the 27.05.2014).

Editorial:

O. Orlyuk — Chief Editor,
S. Petrenko — Deputy Chief Editor,
O. Matskevych — Editor and
Layout Designer,
A. Osypova — Proofreader,
I. Petrenko — Administrative
Secretary.

Editorial address:

11 Bozhenka Str., 13th floor, Kyiv,
Ukraine, 03680
Tel./fax: 200-08-76
Tel.: 228-21-36
www.ndiiv.org.ua
e-mail: letter@i.kiev.ua

Printed at "Interservis". 9 Boryspilska Str.
Certificate DK № 3534 issued
24.07.2009.

Sended to the printer 05.06.2014.
Passed for printing 20.06.2014. Format
70x108/16. Offset paper. Offset print-
ing.
Circulaion 300 ex.

CONTENT

Intellectual property rights

Rabotiagova L. Systematization of the legislation
of intellectual property rights in Portugal 5

Defense and Remedies

Shtefan O. The lawsuit in cases arising from
author's legal relations. 12

Shtefan A. Modification or termination
of the legal relationship as a mean
of copyright protecting 26

Butnik-Siversky O. Documentary evidences
related to the losses incurred by illegal usage
of intellectual property objects 33

Designations

Matskevych O. Correlation between commercial
name and domain name 45

Yampolska O. Trademark law issues related
to repackaging of pharmaceutical products
in the European Union 54

Scientific Council

A. Dovgert, associate member of the NALSU, PhD hab., prof.;
N. Kuznetsova, academician of the NALSU, PhD hab., prof.;
R. Maydanyk, associate member of the NALSU, PhD hab., prof.;
N. Malysheva, PhD hab., prof.;
B. Paton, the President of NASU, PhD hab.; D. Prytyka, academician of the NALSU, PhD hab.; V. Redko, PhD hab.; R. Stefanchuk, associate member of the NALSU, PhD hab.;
V. Tatsiy, the President of the NALSU, PhD hab.;
Y. Shemshuchenko, academician of the NANU and NALSU, PhD hab.

Editorial board

N. Myronenko (head of the editorial board), O. Doroshenko (deputy of the head of the editorial board),
G. Androschuk, O. Butnik-Siverskyi, V. Vasylyeva,
I. Halytsya, D. Hetmantsev,
V. Drobyazko, I. Kanzafarova,
O. Kopylenko, V. Kossak,
O. Krupchan, V. Moskalenko,
V. Nezhyborets, M. Panov,
O. Petryshyn, O. Pichkur,
V. Semchyk, I. Sydorov,
M. Soloschuk, M. Teplyuk,
B. Tykhyi, O. Yurchenko,
E. J. Armaza-Armaza, PhD (*Spain*), Ing. J. Péliová, PhD (*Slovak Republic*), L. Ćwikła, Ph.D. hab. (*Poland*).

Mishev M. Defend the Flag. Protection of Foreign State Emblems, Official Hallmarks, Names and Emblems of Intergovernmental Organizations in the United States64

The magazine is founded in February 2002,
renamed in November 2005,
included in the list of specialized publications on legal sciences of HAC of Ukraine



СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПОРТУГАЛІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Людмила Работягова,
*завідувач сектора патентного права НДІ
інтелектуальної власності НАПРН України*

У статті розглянута систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності. Найбільше увага приділена систематизації сфери промислової власності як окремого комплексного нормативно-правового акта — Кодексу промислової власності, що містить п'ять книг. Детально проаналізовано структуру та зміст книг, які регулюють правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, нагород, фірмових найменувань і емблем, найменувань походження та географічних зазначень, топографій напівпровідникових продуктів, а також книг, присвячених загальним питанням адміністративних процедур, пов'язаних з набуттям прав на об'єкти промислової власності та їхнім захистом.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство Португалії

Зважаючи на те, що питання про необхідність кодифікації інтелектуальної власності в Україні обговорюється в наукових колах і з метою проаналізувати досвід зарубіжних країн у цій сфері, який може бути корисним для України, було проведено дослідження систематизації інтелектуальної власності в Португалії.

У Португалії сфера інтелектуальної власності має конституційно-правову регламентацію [1]. Так, у розділі 1 «Особисті права, свободи і гарантії» Конституції Португалії в п. 1 ст. 42 проголошується право і свобода творчої діяльності: «інтелектуальна, художня і науково творчість є вільною». При цьому п. 2 цієї статті роз'яснюється, що «ця свобода передбачає права на винахід, виробництво та поширення наукового, літературного чи художнього твору, зокрема й захист законом авторських прав».

У розділі 3 «Права і обов'язки в області культури» Конституції Португалії в ст. 73 закріплені обов'язок держави заохочувати та стимулювати

творчу діяльність: «Наукова творчість і відкриття, а також технологічні інновації стимулюються й підтримуються державою таким чином, щоби забезпечити відповідну свободу й автономію, зростання конкурентоздатності і взаємодію між науковими установами і підприємствами».

Цивільний кодекс Португалії [2], який був затверджений 25.11.1966 року і набув чинності 01.06.1967 року, складається з п'яти книг:

1. Загальна;
2. Зобов'язальне право;
3. Право власності;
4. Сімейне право;
5. Спадкове право.

Однак Цивільний кодекс Португалії не містить положень, які стосуються права інтелектуальної власності. Так третя книга Цивільного кодексу Португалії присвячена тільки праву власності й іншим речовим правам, зокрема: належності речей (рухомого та нерухомого майна, матеріальних благ) учасникам цивільних відносин; способам передання прав, майновому обороту.



ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Сфера інтелектуальної власності в Португалії регулюється Кодексом про авторське право і суміжні права [3], затвердженим Декретом-законом від 14.03.1985 року № 63/85 (зі змінами) і Кодексом промислової власності (*Codigo da Propriedade Industrial*) [4], затвердженим Декретом-законом від 05.03.2003 року № 36/2003 (зі змінами, внесеними у 2007 і 2008 роках).

Розглянемо як розвивалось законодавство Португалії в сфері інтелектуальної власності. Перший закон, який стосувався промислової власності, був прийнятий 16.01.1837 року. Цим законом охоронялися тільки винаходи, потім 04.06.1883 року набув чинності закон, яким надавалася правова охорона торговельним маркам.

Перший Кодекс промислової власності Португалії був прийнятий у 1940 році. Більш ніж 50 років потому його було переглянуто й нова редакція Кодексу була затверджена Декретом-законом від 24.01.1995 року № 16/95.

Проте зміни в політиці Європейського Співтовариства у сфері правового регулювання інтелектуальної власності, а також швидкий розвиток техніки зумовили необхідність докорінної переробки і цієї редакції Кодексу. Після 5 років роботи комісії, створеної Парламентом, у 2003 році з'явилась нова редакція Кодексу промислової власності Португалії, котра була затверджена Декретом-законом від 05.03.2003 року № 36/2003 (далі — Кодекс).

Нова редакція Кодексу змінила попередній Кодекс промислової власності, передусім, за рахунок імплементації в національне законодавство правових інструментів ЄС, зокрема;

- Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів від 06.07.1998 року № 98/44/ЄС [5];
- Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС про правову охорону промислових зразків від 13.10.1998 року № 98/71/ЄС [6].

- Регламенту Ради ЄС про запровадження додаткового охоронного сертифіката щодо медичних продуктів від 18.06.1992 року № 1768/92 [7];
- Регламенту Ради ЄС про запровадження додаткового охоронного сертифіката на засоби захисту рослин від 23.07.1996 року № 1610/96 [8].

Крім цього, прийнятою редакцією Кодексу регулюється правова охорона топографій напівпровідникових продуктів, до цього часу вона регламентувалася Законом від 30.06.1989 року № 16/89.

Кодекс адаптований до всіх міжнародних угод, ратифікованих Парламентом Португалії, адміністрування яких здійснює Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). З огляду на те, що Португалія в 1996 році набула членства в Світовій організації торгівлі (СОТ), Кодекс гармонізовано з положеннями Угоди TRIPS, що діє під егідою цієї організації. Під час роботи над новою редакцією Кодексу законодавцями було виправлено очевидні помилки й усунуто недоліки, наявні в попередньому Кодексі 1995 року.

На відміну від Кодексу промислової власності Італії, в Кодексі промислової власності Португалії відсутня глава, присвячена діяльності Національного інституту промислової власності Португалії (*Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI*), який був створений в 1976 році в результаті реформування Бюро промислової власності.

Натепер цей Інститут, наділений статусом юридичної особи з адміністративною і фінансовою самостійністю, здійснює свою діяльність у сфері промислової власності під керівництвом міністра юстиції. Інститут відповідає за реалізацію національного законодавства, зокрема й Кодексу промислової власності, який містить ключові положення правової охорони промислової власності в Португалії.

Діяльність Інституту спрямована на:

- охорону прав промислової власності в Португалії та поза її межами;
- співпрацю з міжнародними організаціями, членом яких є Португалія;
- поширення науково-технічної інформації про промислову власність;
- сприяння використанню промислової власності для зміцнення інноваційного потенціалу та конкурентоздатності країни;
- розвиток добросовісної конкуренції і боротьбі з контрафактною продукцією [9].

За своєю структурою *Кодекс* — це закон, у якому об'єднані норми, що регулюють правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, нагород, фірмових найменувань та емблем, найменувань походження та географічних зазначень, топографій напівпровідникових продуктів. Окремі книги *Кодексу* присвячені загальним питанням адміністративних процедур, пов'язаних з набуттям прав на об'єкти промислової власності, а також захисту набутих прав.

Усупереч положенням Паризької конвенції про охорону промислової власності в *Кодексі* до об'єктів промислової власності віднесено топографії напівпровідникових продуктів, тому більш правильним для цього *Кодексу* є назва «*Кодекс інтелектуальної власності*». Однак для здійснення аналізу цього нормативно-правового акта, ми будемо використовувати терміни за оригінальним текстом.

Кодекс містить 358 статей, які об'єднані в п'ять книг:

Книга I. Загальна частина (статті 1–50);

Книга II. Правові системи промислової власності (статті 51–315),

Книга III. Захист прав (статті 316–345);

Книга IV. Збори (статті 346–354);

Книга V. Бюлетень промислової власності (статті 355–358).

Книга I складається з п'яти глав, які містять найбільш загальні положення, а також адміністративно-процесуальні дії, що стосуються всіх об'єктів права промислової власності, зокрема:

- подання заявок;
- встановлення пріоритету;
- подання заперечень проти видачі охоронного документа;
- відмови в набутті прав;
- виправлення несуттєвих помилок;
- передання прав і ліцензування;
- визнання охоронних документів недійсними,
- судового й арбітражного розгляду апеляцій.

Стаття 1 *Кодексу* визначає соціальне значення промислової власності: «Промислова власність має соціальну функцію забезпечення справедливої конкуренції шляхом надання приватного права, а також для запобігання недобросовісній конкуренції». При цьому, згідно зі ст. 2 *Кодексу*, сфера промислової власності охоплює не тільки промисловість і торгівлю у прямому значенні слова, але також рибальство, сільське та лісове господарство, скотарство, видобувну промисловість і всі продукти природного й промислового походження та послуги.

В *Кодексі* встановлюється національний режим для всіх заявників із країн Паризького Союзу та країн-учасниць СОТ (ст. 3), тобто вони мають всі права щодо промислової власності як фізичні чи юридичні особи, що мають португальське громадянство або здійснюють свою діяльність на території Португалії. Положення щодо права пріоритету, поділу заявки відповідають ст. 4А Паризької конвенції про охорону прав промислової власності.

Аналіз інших положень Книги I дає підстави до висновку, що *Кодекс* містить низку загальних положень, які об'єднують розрізнені режими правової охорони об'єктів промислової власності в єдину систему.



ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Книга II Кодексу поділена на вісім розділів, кожний з яких присвячений певному об'єкту права промислової власності: винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам, торговельним маркам, нагородам, фірмовим найменуванням і емблемам, найменуванням походження та географічним зазначенням, топографіям напівпродовникових продуктів.

Кожен з восьми розділів містить глави, що стосуються:

- визначення об'єкта права;
- умов надання правової охорони;
- процедури набуття прав;
- умов використання прав, вичерпання прав, примусового ліцензування;
- визнання недійсним охоронного документа.

З огляду на те, що Португалія приєдналась 24.11.1992 року до Договору про патентне співробітництво а також є Учасницею Європейської патентної конвенції, глава «Процедури патентування» розділу II «Винаходи» поділена на три підглави: перша стосується отримання національного патенту; друга — подання європейської патентної заявки; третя — міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ).

Глави «Процедури реєстрації» для розділів, пов'язаних з правовою охороною торговельних марок, найменувань походження та географічних зазначень також мають підглави, що регламентують набуття прав на ці об'єкти за національною процедурою та відповідно до міжнародних угод. Так, для торговельних марок це підглави, що стосуються міжнародної реєстрації відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до цієї угоди та Торговельної марки Співтовариства. Для найменувань походження — підглава, що регламентує міжнародну реєстрацію найменувань походження відповідно до Лісабонської угоди про охорону найменувань місць походження та їхньої міжнародної реєстрації.

В Книзі II Кодексу привертають увагу ті положення, котрі відрізняються від положень українського законодавства у сфері правової охорони промислової власності. По-перше, це стосується правової охорони промислових зразків. Так, згідно з ст. 200 Кодексу будь-який зареєстрований промисловий зразок або модель охороняється авторським правом з моменту їх створення в об'єктивній формі. В Україні промисловий зразок охороняється Цивільним кодексом України та спеціальним Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» як об'єкт промислової власності. Авторсько-правова охорона промислових зразків українським законодавством не передбачена.

По-друге, Кодексом регламентується правова охорона таких позначень, як нагороди, емблеми, логотипи. За українським законодавством власне нагороди і емблеми не охороняються. Ці об'єкти охороняються як торговельні марки відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Логотипам в Україні також надається правова охорона як торговельним маркам (словесним).

Процедура надання примусової ліцензії детально регламентована в ст. 107–112 Книги II Кодексу, а саме: визначено види примусових ліцензій; обставини, за яких вони видаються; подання клопотання до Національного інституту промислової власності Португалії. Так, примусові ліцензії надаються, якщо винахід не використовується, на винахід, який неможливо використовувати без іншого винаходу, а домовленості щодо ліцензії на нього не було досягнуто, а також для забезпечення суспільних інтересів. Про надання примусової ліцензії чи відмову в її наданні публікується сповіщення в «Бюлетені промислової власності».

Особливу увагу привертає Книга III, яка присвячена захисту прав промислової власності. Розділ I «Загальні

положення» цієї книги, зокрема, містить статті, якими визначається поняття «нерозкрита інформація», регламентується захист прав промислової власності митними органами. Поняття «нерозкрита інформація» надається відповідно до ст. 39 Угоди TRIPS.

Розділ II «Адміністративні та кримінальні правопорушення» Кодексу містить статті, в яких охарактеризовано дії, що кваліфікуються як адміністративні чи кримінальні правопорушення. Так, зокрема, до кримінальних правопорушень віднесено: порушення виключних прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок або топологію напівпровідникових виробів; підробку, імітацію або незаконне використання торговельної марки; порушення прав і незаконне використання найменувань походження та географічних зазначень. На відміну від українського законодавства, кримінальними порушеннями є недобросовісне набуття прав на об'єкти промислової власності, реєстрація об'єкта, котрого не існує, чи з утаюванням істини, а також зловживання правом на реєстрацію.

Статті 317 і 331 Книги III Кодексу присвячені недобросовісній конкуренції. Так, у ст. 317 визначається поняття «недобросовісна конкуренція», характеризуються дії, що є актами недобросовісної конкуренції, в ст. 331 регламентується адміністративна відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Адміністративна відповідальність застосовується як за протиправне використання нагород, порушення права на фірмове найменування, емблеми, логотип, так і за неналежне використання фірмового найменування, емблеми чи логотипа.

При цьому відповідно до ст. 320 Кодексу положення іншого закону (Декрету-закону від 20 січня № 28/84) щодо кримінальної відповідальності та адміністративних правопорушень юридичних осіб застосовуються субси-

діарно щоразу, якщо зазначені положення не суперечать Кодексу.

У Розділі III Кодексу охарактеризовано засоби та процедури для забезпечення дотримання прав промислової власності, адміністративний і кримінальний порядок захисту прав промислової власності. Положення цього розділу гармонізовано з Директивою Європейського парламенту та Ради ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності від 29.04.2004 року № 2004/48/ЄС [10]. Варто зазначити, що відповідно до цієї Директиви термін «права інтелектуальної власності» охоплює права промислової власності.

Насамперед це стосується заходів з забезпечення доказів і застережних заходів, права на інформацію для судових органів, заходів, які впливають з рішення справи по суті, опублікування судових рішень.

Необхідно зазначити, що ст. 338-Р Кодексу передбачається субсидіарне застосування Цивільного процесуального кодексу Португалії, якщо деякі процедурні питання не врегульовано в цьому Розділі Кодексу.

Книга IV Кодексу містить положення, що стосуються визначення зборів; порядку, форм і строків сплати платежів; пільг, які надаються заявникам; повернення зборів.

Книга V Кодексу присвячена «Бюлетеню промислової власності», що є офіційним джерелом інформації про права промислової власності в Португалії та видається Національним інститутом промислової власності.

З моменту прийняття Кодекс промислової власності Португалії неодноразово переглядався. Найбільш суттєві зміни до нього були внесені Декретом-законом від 25.06.2008 року № 143/2008.

Підсумовуючи вищевикладене можна дійти висновку, що, з погляду юридичної науки, Кодекс промислової власності Португалії є комплексним нормативно-правовим актом і містить



норми цивільної, адміністративної та кримінальної галузей права, що пов'язані з регулюванням відносин у сфері інтелектуальної власності.

Сфера промислової власності в Португалії регулюється на двох рівнях: перший — це Кодекс промислової власності; другий — спеціальні закони та відомчі нормативно-правові акти, що детально регламентують положення, наведені в Кодексі. Це, передусім, стосується адміністративно-правового регулювання процедур набуття прав на об'єкти промислової власності. Зокрема, таким актом є, Нормативні вимоги до документів за-

явок на набуття прав промислової власності, які введені в дію Указом Президента від 19.09.2008 року № 24743/2008 [11]. Потрібно також зазначити, що досвід систематизації законодавства Португалії у сфері промислової власності у формі окремого акта може бути корисним для України. ♦

Список використаних джерел

1. Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. Л. А. Окунькова. — М. : Инфра-Норма, 2004. — С. 413, 572.
2. Código Civil Portugals. Actualizado atii a Lei n.e 61/2008, de 31 de ouvubro [[Recurso eletrônico]. — Modo de acesso : <http://www.porto gal.com/CodigoCivil. html>.
3. Código do Direito de Autor e Direitos Conexos (aprovado pelo Decreto-Lei n. 63/85, de 14 de Março, e alterado pelas Leis n. s 45/85, de 17 de Setembro, e 114/91, de 3 de Setembro, e Decretos-Leis n.s 332/97 e 334/97, ambos de 27 de Novembro, pela Lei n. 50/2004, de 24 de Agosto e pela Lei n. 24/2006 de 30 de Junho) [Recurso eletrônico]. — Modo de acesso: <http://www.spautores.pt/document/CodigodoDireitodeAutorCDADC.doc>.
4. Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto — Lei, n. 36/2003, de 5 de Março, e alterado pelos Decretos — Leis, n. s 318/2007, de 26 de Setembro, n 360/2007, 2 de Novembro, 143/2008, de 25 de Julho, e pela Lei n. 16/2008, de 1 de Abril). — Abril 2009, Edicao: Instituto Nacional de Propriedade Industrial [Recurso eletrônico]. — Modo de acesso : <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=30>.
5. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. [Electronic resource]. — OJ L 213.-30.07.1998. — P. 13–21. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:213:0013:0021:EN:PDF>.
6. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs.[Electronic resource]. — OJ L 289, 28,10.94. — P. 28–37. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:EN:HTML>
7. Council Regulation (EEC) № 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. — OJ L 182. - 02.07.1992. — P. 1–5. [Electronic resource]. — Access mode :<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:182:0001:0005:EN:PDF>.
8. Council Regulation (EC) No 1610/96 of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products[Electronic resource]. — OJ L 198, 8.8.1996. — P. 30–35. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R1610:EN:HTML>.

9. O INPI — Apresentação [Recurso eletrônico]. — Modo de acesso: <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=55>
10. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights [Electronic resource]. — OJ L 157, 30.4.2004. — P. 45–86. — Access mode : <http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:EN:PDF>.
11. Regulamentação dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de concessão de direitos de propriedade industrial / Despacho n.º 24743/2008, de 3 de Outubro [Recurso eletrônico]. — Modo de acesso : http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuidoInvestidor/IndiceLegislacao/Paginas/Despacho_247432008.aspx.

Надійшла до редакції 26.05.2014 року

Работягова Л. Систематизация законодательства Португалии в сфере интеллектуальной собственности. Рассмотрена систематизация законодательства Португалии в сфере интеллектуальной собственности. Основное внимание уделено систематизации промышленной собственности в виде отдельного нормативно-правового акта — Кодекса промышленной собственности, состоящего из пяти книг. Подробно проанализирована структура и содержание книг, которыми регулируется правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наград, фирменных наименований и эмблем, наименований происхождения и географических указаний, топологии полупроводниковых продуктов, а также книг, посвященных общим вопросам административных процедур, связанных с приобретением прав на объекты промышленной собственности и их защитой.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, законодательство Португалии

Rabotiagova L. Systematization of the legislation of intellectual property rights in Portugal. The article describes the systematization of the legislation of intellectual property in Portugal, which has a constitutional and legal regulation. The country has the Code of Copyright and Related Rights (approved by Law No. 45/85 of September 17, 1985) and the Industrial Property Code (approved by Decree-Law 36/2003 of 5 March, 2003).

Industrial Property Code contains 358 articles combined into five books: Title I «General part» (Art. 1–50); Title II «Industrial property law» (Art. 51–315), Title III «Infringements» (Art. 316–345); Title IV «Fees» (Art. 346–354); Title V «Industrial Property Bulletin» (Art. 355–358).

It is analysed in detail the structure and content of the books that regulate the legal protection of inventions, utility models, topography of semiconductor products, designs or models, trademarks, awards, trade name and insignia, logotypes, appellations of origin and geographic indications and books dealing with general issues of administrative procedures related to obtaining rights to industrial property and their protection.

It was concluded that the Industrial Property Code is a complex legal act containing norms of civil, administrative and criminal areas of law that are associated with the sphere of intellectual property. The industrial property is regulated at two levels: the first — the Industrial Property Code; the second — special Laws and departmental Rules, which regulate in detail the provisions contained in the Code. This primarily refers to the administrative and legal regulation procedures for acquiring rights to industrial property.

Key words: intellectual property, legislation of Portugal



ПОЗОВ У СПРАВАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З АВТОРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Олена Штефан,

*завідувач відділу авторського права і суміжних прав
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
кандидат юридичних наук, доцент*

Наукова стаття присвячена розкриттю специфіки позову у справах, які виникають з авторських правовідносин. Автор приділяє увагу не лише цивільній процесуальній природі позову в цивільних справах, а й звертає увагу на деякі його особливості, пов'язані з конкретним видом справи.

Ключові слова: вчення про позов, поняття позову, захист порушених і оспорених прав і законних інтересів, позовне провадження, цивільний процес

Актуальність теми. Захист авторського права й охоронюваних законом інтересів у цивільному судочинстві здебільшого може здійснюватись у позовному провадженні.

Цивільним процесуальним засобом, який забезпечує реалізацію права на звернення до суду та може ініціювати його діяльність з метою здійснення захисту порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або інтересів у справах, що виникають з авторських правовідносин (статті 1, 3, 4, 15, 118 ЦПК України) є позов (позовна вимога).

Рівень дослідження теми. У вітчизняній та іноземній цивільній процесуальній літературі наявні численні дослідження, присвячені позову та позовній формі захисту прав, в яких відображається широкий спектр різноманітних підходів до визначення позову, його складових частин, видів позову, права на позов, умов і процесуальних засобів його реалізації.

Проблема інституту позову в цивільному процесуальному праві була об'єктом досліджень багатьох поколінь учених цивілістів-процесуалістів.

Так, на загальнотеоретичному рівні вчення про позов досліджувалося в роботах М. Гурвича, Н. Зейдер, В. Гордона,

А. Добровольського, С. Іванової, П. Філіппова, М. Вікут, Р. Гукасян, П. Елісейкіна, М. Шакарян, О. Іванова, А. Клеймана, К. Юдельсона, К. Комісарова, С. Курилева, Д. Чечот, Г. Осокіна, В. Щеглова, Н. Чечіної, А. Мельникова, Е. Крашеніннікова, М. Штефана та ін., а також теоретиків права — Н. Вітрук, В. Кучинського, Н. Матузова, О. Красавчікова, Л. Явіча, В. Гулієва, Ф. Рудинського, Д. Карімова, Р. Халфін та ін.

Постановка проблеми. Не зважаючи на численні наукові дослідження щодо вчення про позов, проблема позову як у теоретичному, так і в практичному плані не втрачає своєї актуальності на сьогоднішній день та привертає увагу сучасних дослідників. Ця наукова стаття має на меті дослідити основні історичні етапи розвитку вчення про позов, проаналізувати сучасний рівень розробки теорії позову щодо його відповідності його тенденціям цивільного судочинства.

Позов — це складне правове явище, що є одним з центральних цивільних процесуальних інститутів, який був започаткований і розвинутий ще в часи Стародавнього Риму. Основна ідея римських юристів отримала своє вираження у вислові: засоби

захисту передують правам. Саме цей постулат був закладений в основу подальшого розвитку процесуальних норм. Питання щодо процесуальних засобів захисту права позовом (*actio*) римськими юристами було розроблений досить детально. Будь-яка особа, що бажала реалізувати свої вимоги, мала знати, чи може вона скористатися позовом і яким саме [47, 35]. Власне право не підлягало захисту, адже воно було правом. Надання можливості для судового захисту залежало від виконання вимог при подачі позову, а претензії сторін обґрунтовувались на основі закону. При позитивному вирішенні питання позов підлягав засвідченню при добровільному врегулюванні спору (визнання відповідачем претензій або присяга позивача про відсутність вимог замінювали рішення суду).

Якщо позов засвідчувався, але позивач не доводив справу до кінця, не отримував судові рішення та стягнення від боржника, позов вважався втраченим, позивач втрачав можливість ще раз звернутися за захистом. Після засвідчення позов переходив у наступну стадію — розгляду по суті.

Цивільне судочинство існувало у трьох формах: легисакційній, формулярній, екстраординарній, що відповідало трьом періодам розвитку Римської держави: царів, республіки та імперії. В період дії формулярного процесу суттєвих змін зазнав інститут позову. Це була фактично інструкція магістрату судді, що включала в себе сутність позовних претензій (демонстрацію), предмет і підстави позову (інтенцію), процедуру розгляду позову (кондемнацію) та постановлення рішення про присудження речі чи грошей (адьюнкцію). Також з'явився законний засіб (ексценція), яким позивач захищався від позову чи намагався відвести від себе претензії позивача. Підставою для ексценції були відомі факти, що знищували позов або його обмежували [47, 56].

Позивачеві та відповідачу не надавалось право на оскарження судового рішення, проте вони могли вимагати реституції (*veto*), повернення у становище, що існувало раніше. Реституція вважалася надзвичайним засобом захисту, тому що претор діяв не відповідно до вимог права, а засновував своє рішення на праві справедливості.

При екстраординарному процесі позов у вигляді формули замінював скаргу, що записувалась у судовий протокол. Провадження було скорочене, однак могло бути переведене у звичайний процес. У цьому процесі, якщо рішення у справі не виконувалося, позивач міг пред'явити цей же позов знову. Скарга мала форму письмової заяви, що підтверджувала наявність спору.

Так, наприклад, римський юрист Цельс визначав позов, як право в суді вимагати те, що потрібно. Загальне поняття позову давньоримські юристи сформулювали в Дигесті: *Nihil aliud est action quam ius, quod sibi debeatur, iudicio persequendi* (D. 44. 7. 51; 1. 4. 6. pr.) — позовом є право особи здійснювати у судовому порядку належну й вимогу [26]. Тож, римські юристи визначали позов як вимогу, звернену в судовому порядку.

Позов у римському праві це, з одного боку, процесуальний засіб, який дозволяє здійснити правовий захист, а з другого, — матеріальне право, що реалізується позивачем у спорі [47, 75].

У римському праві існувало понад 200 позовів, кожний з яких мав свою сферу застосування, проте всі вони були взаємопов'язані та становили єдину систему. Розвиток римського процесуального права йшов шляхом створення нових позовів.

Дослідник римського права Г. Пухта дав таке визначення позову у римському праві: з процесуального боку, позов — це процесуальна дія, завдяки якій спір виноситься на розгляд суду; дія, в якій особа (позивач), захищаючи своє право наводить усі фактичні



ЗАХИСТ ПРАВ

та юридичні підстави і на їхній основі викладає вимогу своєму супротивникові (відповідачу), формулюючи її як прохання до судді (*petitum*) [36, 223].

Позов у римському праві охоплював все право з наявними та майбутніми вимогами. Право на позов не було наслідком порушеного права, а виникло лише тоді, коли з'явився передбачений законом позов, який був спрямований на захист саме цього порушеного права [47, 76]. Тож у римському праві надання судового захисту породжувало право, римське *action* було самостійним вираженням права, а не засобом захисту права [40].

Варто зазначити, що в римському праві термін «позов» не лише позначався словом *action*, а й *condictio*, *dica*, *persecution*, *vindication* тощо [3, 437].

Римське право найбільш суттєво вплинуло на процесуальне право Західної Європи, де в навчальних закладах юриспруденція була обов'язковою дисципліною, поряд із богослов'ям і філософією.

Загальновідомо, яскравим прикладом рецепції римського права у сфері цивільного процесу була Франція із Кодексом Наполеона (*Code Civil* — 1804 рік). Французька кодифікація цивільного процесу відіграла суттєве значення в розвитку німецького цивільного процесуального права. Уніфікація положень цивільного процесуального права відбулася після створення Німецької імперії в 1871 році, у результаті прийняття Цивільного процесуального кодексу (1877 рік) [27].

Формування підходів до визначення позову, його змісту в німецькому цивільному процесуальному праві безпосередньо пов'язують із такими видатними процесуалістами, як Ф. Савіні, Ф. Пухта, К. Арндтс та ін. Варто зазначити, що визначення позову в німецькому цивільному процесуальному праві перебувало під впливом вчення про право на позов і як самостійна правова категорія практично не розглядалася. На думку Ю. Планка,

позов є елементом процесу, під яким розуміється вимога судового захисту проти неправа [31].

Позов німецькими юристами розглядався як процесуальний акт, спрямований на порушення провадження по з'ясуванню усіх обставин справи і на досягнення рішення по спору [21, 66] або як звернення особи про надання їй правового захисту [17, 130; 34].

У період, коли панівною була теорія матеріального права, позов розглядався у двох значеннях: як процесуальна дія, пов'язана із поданням позовної заяви; як матеріальне право на позов. Позов у першому значенні належав до сфери процесу та не мав самостійного теоретичного значення, в той час як позов у значенні права на позов вважався частиною матеріального права і саме йому приділялась увага дослідників, які розглядали його як повноваження особи, що пред'являє позов і дозволяє їй вимагати задовольнити її клопотання. Позов у значенні права на позов був звернений до відповідача як до порушника прав позивача [41; 37; 2].

Безпосередньо започаткував теорію права на позов у матеріальному трактуванні представник історичної школи права Ф. Савіні. Позов як правову категорію він самостійно не розглядав, а право на позов розглядав як зміст правомочностей, що виникають унаслідок порушення права та спрямовані на усунення цих порушень. Одночасно він вказував на недопустимість змішання права на позов із діями, пов'язаними з поданням позову, що є формалізованими та належать до сфери процесуального права. Тобто право на позов Ф. Савіні розглядав як стадію матеріального права, що виникає при процесуальній її реалізації [14, 9].

Такий підхід поділяв і Дєрнбург, який зазначав, що позов є елементом або властивістю матеріального права, яке, своєю чергою, ним не вичерпується [14, 140].

На думку М. Гурвича, завдяки такому поглинанию матеріальним правом

процесуального, згідно з вченням Ф. Савінії, відбувся суттєвий розвиток саме теорії цивільного процесуального права. Так, теорія Ф. Савінії про право на позов була відтворена в Пруському судовому статуті (1793 рік, доповнений законами 1833 і 1846 років) як підстава для попереднього провадження з дослідження суддею наявності в позивача права на позов. Якщо суддя за матеріалами справи встановив, що у позивача відсутнє право на позов, він своїм розпорядженням припиняв провадження (*per decretum*) і позивач «втрачав» захист [14, 9].

Наступним за теорією Ф. Савінії було вчення про вимогу, започатковане Б. Віндшейтом, основні постулати котрого викладено у роботі «Die Actio des römischen rechts vom Standpunkt des heutigen Rechts» (1856 рік). У своєму вченні Б. Віндшейд доводив, що, на відміну від римської концепції, за якою судовий захист породжував право, в дійсності позов є наслідком (*posterius*) матеріально-правових відносин, що є первинними (*prius*) [4].

Згодом критики вчення Б. Віндшейда наголошували, що теорія вимоги побудована виключно на термінологічній заміні одного терміна (*actio*) іншим (право) [14, 11]. Найбільший критик теорії Б. Віндштейна Мутер (*Muther*) у своїй роботі «Zur Lehre von der römischen actio» (1857 року) визначив подвійну природу позову — матеріально-правову та публічно-правову. Саме Мутер, на думку М. Гурвича започаткував дуалістичну теорію природи позову та права на позов як цивільну матеріальну вимогу і як публічну вимогу на захист права [14, 12].

З виникненням абстрактного права позов почали розглядати як адресовану суду вимогу та надали йому публічного характеру, незалежного від матеріального права. Вчення про право вимоги на правовий захист, розроблене А. Вахом, визначало позов як одночасне звернення до суду та відповідача [59]. Проте згодом вимога на

правовий захист втратила свій універсальний характер, який визнавався А. Вахом, і перестала ототожнюватися з предметом спору.

Наприкінці XIX — на початку XX століть абстрактна теорія про позов почала активно зазнавати критики, тому що право вимоги було відірване від матеріальних правовідносин і перенесено в публічне право, що не відповідало реальним правовідносинам [60]. Спроба знайти компроміс між цивільною матеріальною вимогою та її примусовою (через суд) реалізацією стало підґрунтям для появи теорії конкретного права.

У теорії конкретного права онабула розвитку ідея Мутера, що отримати судовий захист може лише той, хто має відповідне право. Згідно з теорією конкретного права, позов є засобом досягнення мети матеріального права, але не власне матеріальне право, не його функція або публічно-правовий прояв, він є вимогою до держави на задоволення інтересу, захист від відповідача в процесуальній формі, пов'язаний з позапроцесуальним фактичним складом [14, 16]. Теорія конкретного права свого часу отримала велику підтримку у процесуалістів і була досить поширена в Австрії та Франції.

Розвиток теорії цивільного процесуального права в царській Росії перебував під досить сильним впливом наукових розробок німецьких учених у цій сфері [6; 55; 57]. До того ж, як зазначав Е. Васьковський, російська монографічна література з цивільного процесу була бідною [8, 17]. Тож усі основні вчення німецьких науковців щодо розуміння сутності позову отримували підтримку та розвиток на території Російської імперії.

Наприкінці XIX — на початку XX століть у цивільному процесуальному праві термін «позов» трактувався у двох значеннях. Так, на думку М. Бруна, який дав визначення позову в енциклопедії Брокгауза й Ефрона, по-перше,



ЗАХИСТ ПРАВ

є юридична можливість захистити своє цивільне право в судовому порядку, а по-друге, — це судові (процесуальні) дії позивача, що звернувся за допомогою до суду, щоб зобов'язати відповідача визнати його право чи виконати те, що він повинен. Перше визначення позову містить ознаку, завдяки якій можна відмежувати цивільне право від публічного. На думку М. Бруна, позов є супутником цивільного права, елементом його властивості [56, 163]. Як бачимо, наведене визначення позову є яскравим прикладом прояву теорії конкретного права.

Теорію конкретного права підтримував і розвинув Т. Яблочков, який вважав, що позов є одним з видів вимог на захист права й тому становить відмінну від суб'єктивного приватного права публічно-правову вимогу, спрямовану проти держави, зміст якої полягає в отриманні позитивного для уповноваженої особи судового рішення [57, 9]. Подібну ідею підтримував і В. Гордон, який позов визначав як публічно-правову вимогу до держави щодо постановлення судового рішення [11, 92, 109–115].

На противагу зазначеній концепції конкретного права, позицію абстрактного права підтримував П. Кочергін, який розглядав позов як юридичну вимогу, заявлену позивачем, яка становить предмет спору між сторонами [28, 36].

Водночас потібно взяти до уваги, що у дореволюційній Російській імперії законодавство не використовувало такого окремого терміна, як «позов». Натомість, Статут цивільного судочинства та Свод законів Російської імперії використовували терміни: «право на позов», «право відшукувати», «право подавати позов». Окрім цього, Статут цивільного судочинства містив термін «вимога» в положеннях, присвячених позову (статті 442, 445, 570, 574, 632) [29]. Тож привертає увагу цікавий факт, що «вимога» як визначальний термін поняття позову був введений у цивільний процес

німецьким ученим Б. Віндшейдом у XIX столітті.

Спираючись на термінологічну специфіку дореволюційного цивільного процесуального законодавства, Е. Васьковський здійснив розмежування термінів «вимога» та «позов». Так, вимогу він тлумачив як домагання, що припускає примусове його здійснення будь-яким дозволеним способом, в свою чергу позов він визначав як домагання, що здійснюється за допомогою судової влади [7, 598; 30, 146].

Завершуючи невеличкий екскурс в історію розвитку теорії про позов у дореволюційний період хотілося б привернути увагу, що вже у 1917 році Е. Васьковським була зроблена спроба сформулювати універсальне визначення позову, котре б відображало всю його багатогранність, чим по суті й був започаткований напрям універсальності визначень позову. Так, у процесуальному сенсі, на думку дослідника, позов є вимогою у формі прохання (клопотання) про постановлення судом певного рішення. У матеріальному, тобто за змістом і суттю, сенсі позов є власне вимога, заявлена в позовному клопотанні. А в законодавстві — це вся діяльність позивача впродовж усього процесу [7, 592, 603].

У середині XX століття відбувся бурхливий розвиток радянської науки, не стало винятком і цивільне процесуальне право, проте основою теоретичних дослідження були досягнення цивільно-процесуальної теорії та філософії попереднього століття, а також розробки німецьких учених.

Існувало багато підходів щодо визначення позову, проте оскільки це не є предметом пропонованої статті, тому не будемо досить сильно акцентувати увагу на різноманітних течіях і вченнях про позов, а висвітлимо лише найбільш поширені.

Тривалий час панівною в радянській процесуальній науці була позиція, відповідно до якої позов розглядали як єдине поняття, що має процесуаль-

ний і матеріально-правовий аспект (А. Добровольський, С. Іванов, Д. Чечот та ін.), при цьому вимога до суду про захист права розглядалась як процесуальний бік позову, а вимога позивача до відповідача — матеріально-правовий. В єдності поняття позову акцентується матеріально-правовий аспект. Так, на думку А. Добровольського, сутність будь-якого позову як засобу захисту полягає саме в тому, що суд повинен перевірити законність і обґрунтованість матеріально-правової вимоги позивача до відповідача. Лише наявність матеріально-правового аспекту позову, тобто правової вимоги позивача до відповідача, можна пояснити існування таких інститутів процесу, як визнання позову, відмова від позову, мирова угода. Відповідно, матеріально-правовий бік позову — це неодмінна ознака для визначення сутності будь-якого позову. Тож, позов — це єдине поняття, що має два аспекти: матеріально-правовий і процесуальний, де перевага віддається матеріально-правовому, що визначає природу позову [19, 10].

Інший прихильник цієї концепції, В. Чапурський, дещо уточнив матеріально-правовий аспект позову як захист цивільного права. Позов є звернення до суду вимога постановити рішення про визнання судом суб'єктивного цивільного права позивача та присудження відповідача до виконання певних дій або підтвердження судом наявності чи відсутності між позивачем і відповідачем певних цивільних правовідносин. У матеріальному сенсі — це звернення через суд матеріально права вимога, якою є власне цивільне право, що підлягає захисту судом [50, 158–159]. Таке визначення позову було сприйнято Я. Штутиним, з деяким уточненням, що позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду за захистом охоронюваного цивільного суб'єктивного права [53, 136].

Не зважаючи на те, що наведений підхід до тарктування позову був до-

сить поширеним, він зазнавав критики з позиції того, що він не відповідає вимозі єдності і універсальності поняття позову. Так, наприклад, В. Ярков вказував на те, що поняття позову містить матеріально-правовий і процесуальні елементи, за своїм змістом воно ширше та багатше, ніж поняття позову в матеріально-правовому чи процесуальному значеннях, оскільки поряд із вимогою до суду, існує як обов'язковий, невід'ємний складовий елемент, існує і матеріально-правова вимога позивача до відповідача. Якщо виходити з того, що матеріально-правова вимога позивача до відповідача розглядається як головна, відмінна риса будь-якого позову, за таких умов вимога особи, яка виступає від свого імені на захист прав та інтересів третіх осіб, не можна назвати позовом, оскільки така вимога не містить і не може містити такої суттєвої ознаки будь-якого позову, як матеріально-правові вимоги позивача до відповідача. Такий висновок суперечить положенням цивільно-процесуального законодавства, яке використовує термін «позов» і до осіб, які захищають права та інтереси інших осіб [58, 96].

Варто зазначити, що теорія доміантної матеріально-правової аспекту позову піддавалася критиці ще за радянських часів, наприклад, А. Клейнманом і М. Штефаном [25, 25–26; 51, 3–8].

Повністю підтримуючи висловлені зауваження виникає потреба звернути увагу й на ту обставину, що позов спрямовується на захист суб'єктивного цивільного права, відповідно він не може бути таким правом. Відповідно до запропонованого В. Чапурським і Я. Штутиним визначення позову, в процесуальному сенсі він ототожнюється з процесуальною дією, що не узгоджується з положеннями цивільного процесуального законодавства, в якому містяться поняття «позов» і «пред'явлення позову», зокрема «позови пред'являються» (статті 109, 118 ЦПК України). При визначенні позо-



ЗАХИСТ ПРАВ

ву засобом захисту порушеного чи оспореного права не враховується дуже важливе положення законодавства України, за яким захист права покладено на органи судової влади та інші юрисдикційні органи і таким чином їхні рішення, ухвали, постанови є процесуальними засобами захисту.

Розглядаючи позов як вимогу до суду порушити справу, автори — суб'єкти авторських правовідносин, не зазначають, яка мета такого порушення справи, що має важливе значення для визначення позову. Такою метою порушення справи є захист прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів авторського права, інших матеріальних правовідносин і захист встановленого державою порядку. При визначенні позову через матеріально-правову вимогу позивача до відповідача не враховується, що така вимога властива й досудовим вимогам суб'єктів спірних правовідносин, а також те, що процесуальної правосуб'єктності позивача чи відповідача вони набувають тільки з прийняттям судом спірної справи до провадження, а не до її порушення в суді.

Раніше існував дещо інший підхід до визначення сутності позову, що брав початок із праць німецьких юристів середини XIX століття. Відповідно до другого підходу, позов розглядався у двох самостійних категоріях: позову у матеріально-правовому та позову у процесуально-правовому значеннях (М. Гурвич, Р. Гукасян, П. Єлісейкін, С. Шакарян, А. Боннер, І. Пятілетов та ін.). Прихильники цієї позиції вважали, що під позовом в матеріально-правовому розумінні слід розуміти вимогу позивача до відповідача, у такому разі позов є інститут матеріального права; під позовом в процесуально-правовому значенні потрібно розуміти звернення позивача до суду за захистом права, та при цьому позов є інститутом процесуального права.

Так, на думку М. Гурвича, позов у цивільному процесуальному праві є звернення до суду першої інстанції з вимогою про захист спірного цивільного (сімейного, трудового, кооперативного — Р. Гукасян) суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу [15, 5]. Керуючись наведеним тлумаченням, позов потрібно розуміти як процесуальну дію, тобто дається визначення позову у процесуальному значенні. Позовом у матеріальному значенні є цивільне суб'єктивне право на примусове здійснення обов'язку боржника виконати будь-які дії чи утриматися від певної дії [44, 191; 45, 101, 104; 22, 9, 14; 24, 6]. Безпосередній акцент тільки на матеріально-правовому аспекті у визначенні позову зробила О. Ісаєнкова: позов — це засіб захисту права особи, що звернулася до суду, чие право вважається порушеним або оспореним, такий спосіб захисту спрямований проти уявного порушника і заснований на зазначених позивачем спірних цивільних (в широкому значенні) правовідносин [23, 58].

Виходячи з наведеного розуміння позову, виникає потреба зауважити, що за таким підходом суд має розглядати не один, а два самостійних позови — у матеріальному та процесуальному значенні, що не відповідає дійсності — ні законодавству, ні практиці його застосування. Якщо позов є лише звернення до суду за захистом права, то після його пред'явлення він зникає шляхом трансформації в справу, що розглядається судом. Визначення позову через процесуальну дію не відповідає Цивільному процесуальному кодексу України, яким встановлені категорії «позов» і «пред'явлення позову». Також можна повністю погодитись із зауваженнями І. Решетникової, котра зазначала, що визнаючи існування двох самостійних понять позову, автори такого підходу протиставляють один одному дві категорії суб'єктів, яким законом надається право на

звернення до суду з вимогою про захист. Для осіб, які захищають чуже право чи охоронюваний законом інтерес, позов як самостійна категорія існує лише в процесуальному сенсі. Для осіб, які захищають власні права та законні інтереси, позов як самостійна категорія існує у двох різновидах — як інститут процесуального права і як інститут матеріального права [38, 116]. Тож, розглядувана концепція сутності позову також не відповідає вимозі єдності й універсальності позову як засобу судового захисту прав і законних інтересів.

Третій підхід щодо визначення сутності позову є найбільш пізнім і увібрав у себе як критику попередніх двох концепцій, так і позитивні підходи висловлені дослідниками цивільного процесуального права. У цьому контексті не можна не погодитися із думкою Г. Осокіною, що зберігається одна логічна лінія двох груп учених, яка змістовно повністю збігається, адже й ті й ті тлумачать позов як матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, а також до суду одночасно. Те, що двом самостійним поняттям позову протиставиться одне, що складається з двох частин — матеріально-правової та процесуальної — свідчить про несуттєвість розходжень термінологічного характеру [32, 11]. Цей третій підхід отримав назву «універсального визначення поняття позову». Метою універсального визначення позову є уникнення суперечностей у раніше висловлених тлумаченнях позову, а також прагнення пов'язати теорію цивільного процесуального права із судовою практикою та цивільним процесуальним законодавством. Представниками концепції універсального визначення позову є Г. Осокіна, В. Мусін, М. Штефан, М. Вікут, І. Зайцев та ін.

Так, на думку В. Щеглова позов є засіб судового захисту, тобто зверненням заінтересованої особи до юрисдикційного органу, безпосередньо до

суду з клопотанням про вирішення правового конфлікту з метою захисту суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу суб'єкта звернення або іншої особи, якщо за законом їй надано право захищати інтереси інших осіб [54, 16].

Отже, позов — це єдине поняття, що має два аспекти: процесуальну і матеріальну. Звернення до суду про захист права, про здійснення правосуддя зі спірних авторських і суміжних правовідносин має супроводжуватися матеріально-правовою вимогою до відповідача. Частково це положення було відтворене М. Гурвичем у визначенні позову, в основу якого був покладений сформульований ним зміст елементів позову [15, 5]. Н. Зейдер називає позовом вимогу до суду особи, заінтересованої в захисті права, а К. Юдельсон додає до цього і «порушення судової діяльності», тобто автори не включають до визначення позову матеріально-правові аспекти, хоча вони згадані у словосполученні «вимогою до суду особи, заінтересованої в захисті права» [20, 123; 42, 188].

Вимога до суду про вирішення правового спору з авторських, суміжних, інших матеріальних правовідносин завжди поєднується з певними матеріально-правовими вимогами до відповідача, позаяк у такому разі предметом судового розгляду є спір про право між сторонами. Суд завжди перевіряє правомірність матеріально-правової вимоги однієї сторони до другої, тому А. Добровольский слушно звернув увагу на цю властивість позову, включивши її у сформульовану ним дефініцію, в якій поставив на перше місце вимогу про усунення порушеного права, пред'явлену однією особою другій [19, 29]. Позовною вимога стає тоді, коли вона спрямовується на порушення діяльності компетентного юридичного органу, який уповноважений здійснювати захист порушеного чи оспореного права, чи охоронюваного законом інтересу. Така властивість



ЗАХИСТ ПРАВ

вимоги прямо відображена у ст. 3 ЦПК України. Варто звернути увагу, що дещо пізніше А. Добровольський дав значно розгорнутіше визначення позову як пред'явлення в суд або інший юрисдикційний орган для розгляду та вирішення в певному процесуальному порядку матеріально-правової вимоги однієї особи до другої, що виникає із спірних матеріально-правових відносин, оснований на певних юридичних фактах [18, 19].

Аналогічне визначенням позову сформульовано М. Треушніковим, С. Івановою [43, 194–194; 1, 78], з незначними модуляціями — Е. Пушкарем, А. Пашуком [49, 188; 33, 5; 52, 278; 46, 113].

На думку Г. Осокіної, позов як вимога заінтересованої особи про захист свого або чужого права чи оспорюваного законом інтересу характеризується єдністю та не може існувати у двох своїх іпостасях — процесуальній і матеріально-правовій, — але у запропонованому нею визначенні вони проглядаються [32; 28].

Варто зауважити, що при визначенні позову потрібно виходити з нормативних положень статей 3, 4 ЦПК України, відповідно до яких позов має втілювати право заінтересованої особи на звернення до суду за захистом, право на порушення цивільної справи в суді та на її розгляд. Отже, на думку М. Штефана, позов в цивільному судочинстві — це вимога до суду заінтересованої особи про здійснення правосуддя в цивільних справах на захист прав та інтересів, порушених або оспорених іншою особою [52, 278].

Підводячи підсумок наведеним і проаналізованим концепціям визначення позову не можна не погодитися з думкою М. Вікута та І. Зайцева, що різні підходи при визначенні поняття позову, пояснюються не лише складністю досліджуваної категорії, а й певною мірою, недосконалістю юридичної техніки, коли один і той же термін в цивільному процесуальному

законодавстві використовується для позначення різних понять [9, 173].

Якщо звернутися до сучасної цивільної процесуальної літератури, то можна побачити, що всі три концепції щодо визначення поняття позову збереглися і продовжують своє існування. Водночас необхідно констатувати, що переважною точкою зору нині є універсальне визначення позову.

Так, наприклад, прихильником домінантного матеріально-правового аспекту позову є С. Іванова, яка визначає позов, як матеріально-правову вимогу однієї особи до іншої, що підлягає розгляду в певному процесуальному порядку [13, 228].

До прихильників двох самостійних понять позову (в матеріально-правовому та процесуальному значеннях) є В. Ярков, який визначає позов як звернену до суду першої інстанції вимогу позивача до відповідача про захист свого права чи охоронюваного законом інтересу. Позов — це процесуальний засіб захисту інтересів позивача, позов порушує позовне провадження, в результаті чого спір передається на розгляд суду [58, 257].

Позицію щодо універсального визначення позову обстоює, наприклад, В. Васін, який визначає позов як вимогу юридично заінтересованої особи, звернену до суду першої інстанції, про захист порушеного чи оспорюваного суб'єктивного права або охоронюваного законом інтересу встановленим законом способом на підставі вказаних фактів, з якими вона пов'язує неправомірні дії позивача [5, 106].

Аналіз сучасної літератури свідчить і про прагнення дослідників давати визначення позову в широкому значенні, включаючи до нього якомога більше ознак. З одного боку не можна не поділяти такого підходу, а з іншої — інколи визначення перетворюються на досить складні конструкції, що важкі для сприйняття. Наприклад, Т. Степаненко, запропонував таке визначення поняття позову

як пред'явленої у встановленій законом процесуальній формі з метою захисту неперсоніфікованого суспільного інтересу вимога заінтересованої особи до суду про розгляд і вирішення правового спору між нею та відповідачем з приводу порушення діями (бездіяльністю) останнього прав та інтересів численної, кількісно й персонально не встановленої групи осіб, спільність якої зумовлена єдністю інтересів і способу захисту порушених прав [48, 10].

Проте, які б не були визначення позову, і дослідники, і законодавець єдині в одному: позов є там, де є позовне провадження, а подання позову є підставою для відкриття позовного провадження [9, 173]. Привертає увагу й той факт, що такий підхід висловлений в теорії цивільного процесуального права іноземних країн. Так, наприклад, угорські дослідники вважають, що позовне провадження буде там, де буде поданий позов. Позов наявний тоді, коли є дві сторони (позивач і відповідач) з протилежними позиціями щодо предмету позову (наявність спору), чи принаймні необхідна відповідна норма закону, яка б дозволила заінтересованій звернутися до суду з позовом [39; 16].

У німецькому цивільному процесуальному праві позов визначають як звернення позивача про надання йому правового захисту, тобто позов є засобом правового захисту, а також передумовою для ухвалення судом відповідного рішення по справі. Через рішення суду позивач отримує відповідний правовий захист, за умови задоволення позову, чи відмову у правовому захисті, в разі відмови від позову [35].

Висновок. Зважаючи на проаналізовані положення та предмет цього дослідження, позовом є звернення до суду заінтересованої особи про здійснення правосуддя у справі на захист прав і охоронюваних законом інтересів з авторських і суміжних правовід-

носин, порушених чи оспорених іншою особою.

Це звернення (вимога, заява) заінтересованої особи (позивача чи іншої уповноваженої нею або законом особи) до суду про прийняття ним до свого провадження на розгляд і вирішення матеріально-правової вимоги (про порушення цивільної справи та її розгляд), пред'явленої нею до другої особи (відповідача) з метою захисту спірних або порушених авторських прав встановленим способом і на зазначеній підставі.

У цьому визначенні поняття позову закладені його істотні ознаки й ознаки позовного провадження (позовної форми) цивільного процесу, зокрема: 1) позов спрямовується на захист порушених чи оспорених авторських або суміжних прав, тому в позовному провадженні розглядаються та вирішуються спори заінтересованих осіб — суб'єктів авторських чи суміжних правовідносин про їхні права і обов'язки та законні інтереси; 2) у позовному провадженні беруть участь дві спірні сторони з протилежними (майновими чи особистими) інтересами; 3) позов спрямовується на розгляд до суду, яким є територіальний суд загальної юрисдикції, діяльність котрого побудована на принципі незалежності суддів і підкорення їх тільки закону; 4) в позовний спір між сторонами також можливе втручання інших заінтересованих осіб для захисту своїх прав, прав інших осіб і держави; 5) процесуальне становище сторін, інших осіб, які беруть участь у справі позовного провадження базується на принципах диспозитивності, рівноправності та змагальності сторін тощо. Змагальна форма цивільного процесу найбільш повно виражена в позовному провадженні. ♦



Список використаних джерел

1. Арбитражный процесс : учебник для юрид. ВУЗов и фак. / под ред. М. К. Триушников. — 3-е изд., доп. — М. : Спартак, Городец, 1997. — 454 с.
2. Arndts K. *Lefirbuch der Pandekten* / K. Arndts. — 5. Aufl. — 1865. — S. 134.
3. Бартошек М. Римское право. (Понятие, термины, определения) : пер. с чешск. / М. Бартошек. — М. : Юридическая литература, 1989. — 448 с.
4. Бернхарт (Бернгард) Вундшейд. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Вундшейд,_Бернхарт.
5. Васин В. Н. Гражданский процесс: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. Н. Васин, В. И. Казанцев. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2008. — 288 с.
6. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса / Е. В. Васьковский. — М. : Бр. Башмаковы, 1913. — Т. 1 : Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. — 1913. — 572 с.
7. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский. — М. : Изд. бр. Башмаковых, 1914. — С. 598.
8. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский ; под ред., с предисл. В. А. Томсинова. — М. : Зерцало, 2003. — 464 с.
9. Вукот М. А. Гражданский процесс : курс лекций / М. А. Вукот, И. М. Зайцев. — Саратов : СГАП, 1998. — 336 с.
10. Гордон В. М. Основание иска в составе изменения исковых требований / В. М. Гордон. — Ярославль : Тип. Губ. Правления, 1902. — 316 с.
11. Гордон В. М. Иски о признании. / В. М. Гордон. — Ярославль : Тип. Губ. земск. управы, 1906. — 370 с.
12. Гражданский процесс : учебник / под ред. М. С. Шакаряна. — М. : Юрид. лит-ра, 1993. — 560 с.
13. Гражданский процесс : учеб. для вузов / под ред. М. К. Треушников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Городец, 2007. — 783 с.
14. Гурвич М. А. Право на иск / М. А. Гурвич ; под ред. Клейман А. Ф. — М. : Изд-во Академии наук СССР, 1949. — 216 с.
15. Гурвич М. А. Учение об иске (состав, виды) : учебн. пособие / М. А. Гурвич. — М. : РИО ВЮЗИ, 1981. — 34 с.
16. Gyekiczky Tamás: V. Előadás: Szinguláris és társas peralakzatok In: Előadások a polgári eljárások köréből Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen 2006. 49-59. o.o. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.fvszemle.hu/aktualis_szam.
17. Давтян А. Г. Гражданское процессуальное право Германии / А. Г. Давтян. — М. : Городец, 2000. — 320 с.
18. Добровольский А. А. Основные проблемы исковой формы защиты права / А. А. Добровольский, С. А. Иванова. — М. : Изд-во МГУ, 1979. — 160 с.
19. Добровольский А. А. Исковая форма защиты права: (Основные вопросы учения об иске) / А. А. Добровольский. — М. : МГУ, 1965. — 109 с.
20. Зейдер Н. Б. Элементы иска в советском гражданском процессе : учеб. пособ. / Зейдер Н. Б. — Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, юр. инст-та, 1956. — 74 с.
21. Елисеев Н. Г. Гражданский процесс ФРГ: учеб. пособ. / Елисеев Н. Г. ; под ред. Абовой Т. Е. — М. : Изд-во ин-та государства и права, 1989. — 152 с.
22. Елисейкин П. Ф. Предмет судебной деятельности в советском гражданском процессе (его понятие, место, значение) : автореф. дис... д-ра. юр. наук: 12.00.03 / ЛГУ им. А. А. Жданова. — Л., 1974. — 32 с.

- 23.Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве : учеб. пособие / О. В. Исаенкова. — Саратов, 1998. — 130 с.
- 24.Клейн Н. Й. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. Й. Клейн. — М. : Юрид. лит-ра, 1964. — 80с.
- 25.Клейнман А. Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права / А. Ф. Клейнман // Очерки по истории. — М. : Изд-во МГУ, 1967. — 119 с.
- 26.Клычков В. В. Иск, как эффективный инструмент защиты нарушенных гражданских прав [Электронный ресурс] / В. В. Клычков. — [Режим доступа]: <http://www.yurclub.ru/docs/arbitration/article116.html>.
- 27.Колесов П. П. Процессуальные средства защиты права [Электронный ресурс] / П. П. Колесов ; НовГУ имени Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2004. — 220 с. — (Монографии). — Режим доступа : http://www.pravo.vuzlib.org/book_z140_page_1.html.
- 28.Кочергинъ П. Краткий курсъ русскаго гражданского процесса / П. Кочергинъ. — К. : Издание книжного магазина «Книжный мир» К.С. Серминского, 1915. — 38 с.
- 29.Колесов П. П. Процессуальные средства защиты права [Электронный ресурс] / П. П. Колесов ; НовГУ имени Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2004. — 220 с. — (Монографии). — Режим доступа : http://www.pravo.vuzlib.org/book_z140_page_1.html;
- 30.Логинов П. В. Иск — средство реализации права на обращение в государственный арбитраж для защиты прав и охраняемых законом интересов социалистических организаций / П. В. Логинов // Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту : межвуз. тем. сб. / под ред. Р. Е. Гукасян и др. — Калинин, 1982. — С. 146.
- 31.Макаров В. В. Теория иска гражданском процессуальном праве России и Германии : автореф. дис... канд. юрид. наук [Электронный ресурс] / В. В. Макаров. — М., 2006. — С. 10. — Режим доступа : <http://hghltd.yandex.net/yandbmt>.
- 32.Осокина Г. Л. Иск (теория и практика) / Г. Л. Осокина. — М. : Городец, 2000. — 179 с.
- 33.Пашук А. Й. Позов у радянському цивільному процесуальному праві / А. Й. Пашук. — Львів, 1971. — 95 с.
- 34.Planck J. W. Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts / J. W. Planck. — Bd. 2. — 1896. — S. 2.
- 35.Понятие и классификация исков в гражданском процессе Германии. - [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://spb5.ru/ponyatie-i-klassifikaciya-iskov-v-grazhdanskot-processe-germanii>.
- 36.Пухта Г. Ф. Курсъ Римскаго Гражданскаго Права / Г. Ф. Пухта. — Т. 1. — М. : Современные известия, 1874. — 550 с.
- 37.Puchta G. F. Pandecten / G. F. Puchta. — 9. Aufl. — IS63 — SS. 125–126.
- 38.Решетникова И. В. Гражданский процесс : учебник для студентов / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. — М. : Юриспруденция, 2007. — 363 с.
- 39.Ribai Csilla. Az alanytöbbség problémája a polgári perben [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.fvszemle.hu/aktualis_szam/2012_majus/paragrafus/alanytobbseg.
- 40.Руденко Е. Взаимосвязь двух правомочий: процессуальной стороны и материально-правовой стороны права на иск и материально-правовой стороны

- права на иск [Электронный ресурс] / Е. Руденко // Арбитражный и гражданский процесс, 2005. — № 8. — Режим доступа : <http://www.zonazakona.ru/law/comments/485>.
41. Savigny F. C. *System des heutigen Romischen Rechts* / F. C. Savigny. — 5. Bd. — Berlin: Bei Veit und Comp., 1841. — S. 4–5.
42. Советское гражданское процессуальное право : учебник для юрид. ин-тов и факультетов / под ред. проф. К. С. Юдельсона. — М. : Юрид. лит-ра, 1965. — 471 с.
43. Советский гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. — М. : Изд-во МГУ, 1989. — 468 с.
44. Советский гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. «Правоведение» / под ред. М. С. Шакаряна. — М. : Изд-во Юрид. лит-ра, 1985. — 528 с.
45. Советский гражданский процесс: учебник / под ред. М. А. Гурвича. — 2-е изд., доп. — М. : Высш. школа, 1976. — 536 с.
46. Советский гражданский процесс: учебник для студентов юрид. ин-тов и фак. / под ред. проф. С. Ю. Каца, доц. Л. Я. Носко. — К. : Высш. школа, 1982. — 424 с.
47. Сологубова Е. В. Римский гражданский процесс / Е. В. Сологубова. — М. : Городец, 1997. — 144 с.
48. Степаненко Т. В. Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб: автореф. дис... канд. юрид. наук / Т. В. Степаненко. — Х., 2008. — 20 с.
49. Цивільне процесуальне право України: підручник для юрид. ВУЗів і фак. / Комаров В. В., Бігун В. А., Радченко П. І. і інш. / під ред. В. В. Комарова. — Х. : Основа, 1992. — 416 с.
50. Чапурский В. П. Гражданский процесс / В. П. Чапурский. — М.: изд-во Мин. юстиции СССР, 1948. — 484 с.
51. Штефан М. Й. Процесуальні засоби порушення цивільного судочинства / М. Й. Штефан // Захист соціалістичних організацій в суді. — Вип. 1. — К. : Лабораторія друку КДУ, 1970. — С. 1–27;
52. Штефан М. Й. Цивільний процес : підручник для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / М. Й. Штефан. — К. : Ін Юре, 1997. — 608 с.
53. Штутін Я. Я. Лекцій з радянського цивільного процесу / Я. Я. Штутін. — К. : Вид-во КДУ ім. Т. Шевченка, 1954. — 334 с.
54. Щеглов В. Н. Иск о судебной защите гражданского права / В. Н. Щеглов // Лекции для студентов. — Томск : Красное знамя, 1987. — 221 с.
55. Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судопроизводства / И. Е. Энгельман. — 3-е изд. — Юрьев : Типография К. Маттисена, 1912. — 646 с.
56. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/46265/Иск.
57. Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства / Т. М. Яблочков. — 2-е изд. дополненное). — Ярославль : Книгоиздательство И. К. Гассанова, типолитография Еллия Вахрамеева, 1912. — 326 с.
58. Ярков В. В. Гражданский процесс: учебник / В. В. Ярков. — 5 изд., перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2004. — 720 с.
59. Wach A. *Handbuch des deutschen Civilprozeßrechts* / A. Wach. — Bd. I. — 1885. — S. 38.

60. Wach A. *Defensionspflicht u. Klagerecht, Zeitschrift für das private u. Öffentliche Recht der Gegenwart* / A. Wach. — Bd. VI (1877). — S. 538. — Note 1.

Надійшла до редакції 16.04.2014 року

Штефан Е. Иск по делам, возникающим из авторско-правовых отношений. Научная статья посвящена вопросам иска по делам, возникающим из авторско-правовых отношений. В статье автор уделяет внимание не только раскрытию гражданской процессуальной природы иска, но и показывает его специфику в связи с определенным видом гражданских дел.

Ключевые слова: учение об иске, понятие иска, иск, защита нарушенных и оспоренных прав и законных интересов, исковое производство, гражданский процесс

Shtefan O. The lawsuit in cases arising from author's legal relations. This article focuses on the scientific doctrine of a lawsuit. Using the method of comparative historical analysis the author traces the path of the development of the lawsuit doctrine since Roman times up to the present day. The author stops directly on the most important periods of development of the theory of lawsuit, namely: Ancient Rome, Napoleonic France, achievements of the German philosophers of the XIX century, pre-revolutionary researches of legal process specialists, soviet period and modern researches.

The paper shows the influence of German philosophical idea on the formation of the doctrine of lawsuit on the territory of the Russian Empire, in turn, was influenced by pre-revolutionary legal process specialists on the development of the doctrine of the lawsuit in the Soviet period. It is concluded that the basic approaches to the determination of the lawsuit can be seen in recent studies of this problem.

Taking into account the conducted study it was offered to understand the lawsuit as a recourse (requirement, petitions) of the concerned person (the plaintiff or other authorized person, or by law) to the court of its acceptance of the proceedings to consider and resolve the substantive requirements (on a civil case and its consideration) brought by them to another person (the defendant) with the aim of the protection of controversial or violated copyrights in established way and on that basis.

Keywords: doctrine about the lawsuit, the concept of lawsuit, lawsuit, defense of violated and controversial rights and legitimate interests, action proceedings, civil proceedings



ЗМІНА АБО ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОШЕННЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА*

Анна Штефан,

завідувач сектору авторського права відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПРН України, кандидат юридичних наук

У статті розкривається зміст правовідношення, зміна та припинення правовідношення як способу захисту авторського права в межах договірних відносин, які можуть бути змінені або припинені на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною і в разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

Ключові слова: правовідношення, порушення договору, захист авторського права

Постановка проблеми. Зміна та припинення правовідношення (п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 16 ЦК України) відбуваються шляхом трансформації одних правовідносин в інші, перетворення одного обов'язку в інший, покладення на сторін правовідносин нових обов'язків або шляхом припинення правовідносин. Не зважаючи на очевидну ефективність цих способів захисту і широке застосування їх в судовій практиці при розгляді цивільних справ, в цивілістичній доктрині поки що не проведено окреме дослідження порядку зміни та припинення правовідношення як способів захисту авторського права, а питання правової природи правовідношень залишаються дискусійними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовідношення, підстави його виникнення, зміни та припинення є тим напрямком наукових пошуків, який традиційно привертає увагу багатьох учених. За останні роки опубліковано чимало наукових праць, присвячених тим чи іншим аспектам правовідношення. При роботі над цією статтею врахо-

вано дослідження К. Є. Чистякова, Д. В. Лоренца, Ю. Г. Буянова.

Метою дослідження у цій статті є розкриття змісту правовідношення та зміни і припинення правовідношення як способів захисту авторського права в межах договірних відносин, які можуть бути змінені або припинені на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нормативне врегулювання договірних зобов'язань, до яких відносяться і договори у сфері авторського права, спрямоване на забезпечення стабільності кожного окремого договору і всього цивільного обороту в цілому. Одночасно з цим законом передбачені різні правові інструменти, покликані забезпечити задоволення інтересів учасників обороту з урахуванням конкретної ситуації, в тому числі, можливість змінити чи розірвати договір [1, с. 3] і таким чином змі-

* Стаття друкується в авторській редакції

нити чи припинити правовідношення, що виникли на підставі договору чи іншого правочину.

Правовідношення виникає та розвивається тільки на основі чинних норм права. Суспільні зв'язки можуть набувати правової форми тільки за наявності відповідної норми права, якою визначаються всі найважливіші параметри правовідношення. Зв'язок суб'єктів, який суперечить праву чи не ґрунтується на чинному праві, є або правопорушенням, або суспільним відношенням, яке не представляє інтересу для законодавця і залишається поза сферою правового регулювання [2, с. 29].

Правовідношення є наслідком спеціально-юридичної форми правового впливу – правового регулювання, і свідчить про реально існуючий правопорядок, оскільки виражається у фактичній правомірній поведінці [3, с. 38]. Це свідома взаємна поведінка конкретних суб'єктів, обумовлена наявністю таких, що співпадають за змістом, суб'єктивного права та юридичного обов'язку [4, с. 53].

Суб'єктивні права означають гарантовану можливість здійснювати певні дії, в яких юридично можлива поведінка має три форми вираження:

- 1) можливість управомоченої особи поводитися активно, здійснювати будь-які дії, як передбачені юридичними нормами, так і не заборонені законом;
- 2) можливість вимагати від зобов'язаної особи вчинення активних дій чи утримання від їх вчинення;
- 3) можливість звернутися за захистом свого порушеного права шляхом приведення в дію охоронюваного механізму держави [5, с. 114].

Суб'єктивні майнові авторські права, виходячи з викладеного, можуть виражатися у використанні твору автором чи іншою особою, яка має авторське право, у наданні дозволу на використання твору іншій особі; при укладенні договору про використання твору – у можливості вимагати

від користувача вчинення передбачених договором дій; у випадку порушення прав – у можливості звернутися до суду з позовом про захист авторського права.

Юридичний обов'язок є виміром належної поведінки, зміст якої визначається суб'єктивним правом. Оскільки зобов'язана особа не має іншої мети, ніж належне задоволення інтересів управомоченої особи, юридичний обов'язок у правовідношенні повинен бути виконаний належним чином та у встановлені строки [2, с. 34].

Правовідношення, що випливають з авторського права, в першу чергу виникають у зв'язку зі створенням творів (п. 2 ч. 2 ст. 11 ЦК України), коли однією стороною правовідношення виступає автор, а іншою – все суспільство в цілому і кожен його член зокрема, які зобов'язуються не перешкоджати авторові у здійсненні його права та утримуватися від порушення авторського права. Також підставами виникнення правовідношень в галузі авторського права є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України), завдання майнової та моральної шкоди (п. 3 ч. 2 ст. 11), інші юридичні факти (п. 4 ч. 2 ст. 11).

В рамках цього дослідження розглянемо детально зміну та припинення правовідношення як способів захисту авторського права в межах договірних відносин, які можуть бути змінені або припинені на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним вважається таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою



ЗАХИСТ ПРАВ

позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

При зміні або припиненні договору у зв'язку з істотним порушенням в цивілістичній доктрині пропонується враховувати наступні критерії:

- 1) характер порушення договору. Порушення умов договору повинно бути грубим, коли боржник не приступив до виконання зобов'язання у встановлений строк і має місце тривале прострочення;
- 2) співвідношення виконаних та невиконаних зобов'язань. Істотне порушення часто виявляється тоді, коли об'єм фактичного виконання становить менше половини встановлених договором зобов'язань;
- 3) доцільність збереження договору, враховуючи характер порушення. Як правило, збереження договору є недоцільним, коли боржник не усуває порушення чи не в змозі виконати зобов'язання або кредитор втратив інтерес до виконання зобов'язання [1, с. 17].

Аналіз матеріалів судової практики показує, що у справах про захист авторського права при розгляді позовних вимог про зміну або припинення правовідношення у разі істотного порушення договору найчастіше має місце невиконання користувачем твору вимог щодо виплати авторської винагороди.

Так, О. і К. звернулися до суду з позовом про розірвання авторського договору, укладеного у 2004 році з ТОВ «ЛІРА софт». Позовні вимоги обґрунтували тим, що відповідач ухиляється від виконання умов договору, не сплачуючи позивачам авторську винагороду протягом 2009 та 2010 років, чим істотно порушив умови договору. Представник відповідача, вважаючи позовні вимоги надуманими та необґрунтованими, надала суду пояснення, що відповідач не мав змоги перерахувати винагороду за 2009 рік на банківські рахунки позивачів, ос-

кільки не має інформації про такі рахунки. Винагорода за 2009 рік нарахована позивачам, але не отримана ними у зв'язку з відсутністю відповідних звернень з боку позивачів. Винагорода за 2010 рік не може бути виплачена, оскільки фінансовим результатом діяльності відповідача у 2010 році є збитки, а у відповідності до положень договору, винагорода нараховується із суми чистого доходу, отриманого відповідачем за результатами фінансового року.

Судом було встановлено, що між позивачами та відповідачем був укладений авторський договір про передачу виключного права на використання програмного забезпечення. Позивачі виконали умови договору в повному обсязі, а саме, передали програму у вигляді запису файлів програми на компакт-диску, що підтверджується актом прийому-передачі і визнане сторонами у судовому засіданні. Твердження представника відповідача про те, що відсутність вимоги позивачів про сплату винагороди перешкоджало виплаті цієї винагороди, судом було відхилене, оскільки воно суперечить умовам договору. Відповідно до договору, винагорода за використання відповідачем програми становить 10% від чистого (після сплати всіх необхідних податків і зборів) доходу, отриманого ТОВ «ЛІРА софт» від передачі третім особам невиключних прав на використання програми протягом фінансового року, і сплачується протягом 30 календарних днів з моменту затвердження ТОВ «ЛІРА софт» річних звітів та балансу за попередній фінансовий рік шляхом видачі готівкових коштів з каси підприємства. Судом було встановлено, що річні звіти відповідача затверджувалися не пізніше лютого місяця року, наступного за звітним, проте авторська винагорода за 2004-2007 роки виплачена позивачам у листопаді місяці 2008 року, тобто, із порушенням встановлених у договорі строків.

Також судом встановлено, що відповідно до висновку аудиторської перевірки відповідача, за результатами діяльності підприємства у 2010 році сума його доходу складає 971500 гривень, що свідчить про необґрунтованість заперечень відповідача щодо причин невиконання винагороди позивачам за 2010 рік у зв'язку зі збитками підприємства. Оцінюючі всі ці обставини, суд дійшов висновку про невиконання відповідачем умов договору, що порушення договору з боку відповідача є істотним, тому позовні вимоги про розірвання договору були задоволені [6].

І навпаки, якщо судом буде встановлено, що порушення умов договору не відбулося чи порушення не було істотним, у задоволенні вимоги про розірвання договору буде відмовлено. Так, Печерський районний суд м. Києва розглянув справу за позовом М. до ТОВ «Медіа-Агентство «Менталс» про розірвання договору про передачу (відчуження) майнових прав. На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що у 2011 році між сторонами був укладений договір про передачу (відчуження) майнових прав на ігрову програму під назвою Tap The Frog, що призначена для роботи на мобільній платформі Apple iOS. Згідно з умовами договору, позивач розробив програму та передав її відповідачеві, а відповідач повинен був сплачувати авторську винагороду щомісячно, проте відповідач, здійснюючи продаж гри за допомогою інтерактивного магазину iTunes, умови договору не виконує.

При цьому представником позивача було зазначено, що встановлення факту продажу програми через інтерактивний магазин iTunes потребує спеціальних знань, проте представник позивача не заявляла клопотання про призначення експертизи, хоча відповідне право було їй роз'яснене. Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову, оскільки

доказів порушення прав позивача надано не було. У матеріалах справи є лист позивача до відповідача з вимогою надати доступ до системи звітності програми та інших продуктів, до складу яких увійшло відчужене позивачем майнове право, направлений на юридичну адресу відповідача, який повернувся позивачеві з відміткою «за закінченням терміну зберігання». Відсутність відповіді на зазначений лист не може свідчити, на думку суду, про невиконання відповідачем своїх договірних зобов'язань, оскільки ним не була одержана вимога відповідача. Крім того, відповідно до укладеного між позивачем та відповідачем договору, лише повторне порушення відповідачем обов'язку виплачувати авторську винагороду є підставою для розірвання договору в односторонньому порядку, проте факт первинного і повторного порушення відповідачем своїх обов'язків за договором доведений не був. За таких обставин суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, а суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що дійсні обставини справи були з'ясовані повно і об'єктивно, наявним у справі доказам дано належну правову оцінку, а рішення постановлене із додержанням вимог матеріального і процесуального права [7].

Іншою підставою для зміни або припинення правовідношення як способу захисту авторського права є істотна зміна обставин договору. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах (ч. 1 ст. 652 ЦК України).

Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом (ч. 4 ст. 652 ЦК України). Якщо сто-



ЗАХИСТ ПРАВ

рони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінилися, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно наступних умов, встановлених ч. 2 ст. 652 ЦК України:

- 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
- 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості і обачності, які від неї вимагалися;
- 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
- 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Дослідники питань зміни та розірвання договорів визначають, що на відміну від укладення договору на невідгідних умовах, в ситуації зміни обставин відсутнє спотворення дійсної волі сторін у момент укладення договору, а до ознак істотної зміни обставин не належать зміни обставин, дії та бездіяльність самих учасників, неправильне врахування обставин при укладенні договору, зміна фінансового становища, прийняття нових правових норм, які не зачіпають умов договору [1, с. 22–23].

У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору (ч. 3 ст. 652 ЦК України).

Висновки

Правовідношення є наслідок спеціально-юридичної форми правового

регулювання, який виражається у свідомій взаємній поведінці конкретних суб'єктів, яка обумовлена наявністю таких, що співпадають за змістом, суб'єктивного права та юридичного обов'язку.

Правовідношення, що впливають з авторського права, в першу чергу виникають у зв'язку зі створенням творів (п. 2 ч. 2 ст. 11 ЦК України), коли однією стороною правовідношення виступає автор, а іншою – все суспільство в цілому і кожен його член зокрема, які зобов'язуються не перешкоджати авторові у здійсненні його права та утримуватися від порушення авторського права. Також підставами виникнення правовідношень в галузі авторського права є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України), завдання майнової та моральної шкоди (п. 3 ч. 2 ст. 11), інші юридичні факти (п. 4 ч. 2 ст. 11).

При зміні або припиненні договору у зв'язку з істотним порушенням слід враховувати характер порушення договору, співвідношення виконаних та невиконаних зобов'язань і доцільність збереження договору, враховуючи характер порушення.

Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду за наявності умов, встановлених ч. 2 ст. 652 ЦК України, в ситуації зміни обставин відсутнє спотворення дійсної волі сторін у момент укладення договору, а до ознак істотної зміни обставин не належать зміни обставин, дії та бездіяльність самих учасників, неправильне врахування обставин при укладенні договору, зміна фінансового становища, прийняття нових правових норм, які не зачіпають умов договору. ♦

Список використаних джерел

1. Чистяков К. Е. *Изменение и расторжение гражданско-правового договора: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / К. Е. Чистяков ; Томский госуд. ун-т. – Томск, 2002.*
2. Сырых В. М. *Теория права о понятии и составе правоотношений // Право и образование. – 2002. – № 5.*
3. Иванов Р. Л. *Правоотношение как форма реализации права // Вестник Омского ун-та. Серия Право. – 2009. – № 4 (21).*
4. Лоренц Д. В. *К проблеме «абсолютного правоотношения» // Вестник УЮрГУ. Серия Право, вып. 17. – 2009. – № 6.*
5. Буянов Ю. Г. *Правовая природа гражданского правоотношения как разновидности правового отношения // Вестник Чебоксарского кооперативного института. – 2010. – № 1.*
6. *Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 14 листопада 2011 р. – Справа № 2-5656/11.*
7. *Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 15 жовтня 2013 р. – Справа № 22-ц-796/11994/2013.*

Надійшла до редакції 17.04.2014 року

А. Штефан. Изменение или прекращение правотношения как способ защиты авторского права. В статье раскрывается содержание правоотношения, изменение и прекращение правоотношения как способов защиты авторского права в рамках договорных отношений, которые могут быть изменены или прекращены по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора второй стороной и в случае существенного изменения обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора.

Ключевые слова: правотношение, нарушение договора, защита авторского права

A. Shtefan. Modification or termination of the legal relationship as a mean of copyright protecting . Legal relation is the result of specially-legal forms of regulation and is expressed in conscious mutual behavior of specific subjects, caused by matching by the content of subjective rights and legal responsibilities.

Legal relation arising from copyright, primarily appearing from the creation of the work (Section 2 Part 2 of Art. 11 CC of Ukraine), when one party of relations is an author, and the second is the whole society in general and each of its members in particular who undertake not to interfere in the implementation of the author's rights and to refrain from copyright infringement. As bases of relations in the sphere of copyright are contracts and other transactions (Section 1 Part 2 of Art. 11 CC of Ukraine), causing of material and moral damage (Section 3 Part 2 of Art. 11), and other legal facts (paragraph 4 Part 2 of Art. 11).

When one change or terminate the contract due to a substantial breach of the contract one should be aware that such a violation is considered essential, in which subsequently harm caused by violation of the second party is largely deprived of what one expected signing the contract. The doctrine has criteria of fundamental breach of contract:



1) the nature of the breach of contract — breach of conditions must be rough when the debtor has not commenced the implementation of the commitments on time and holds a long overdue;

2) the correlation of performed and non-performed obligations - substantial breach often manifests when the volume of actual performance is less than half in contractual obligations;

3) the desirability of maintaining the treaty, taking into account the nature of the infringement — preservation of the contract is usually not advisable, if the debtor does not eliminate the violation or fails to fulfill the obligation to the creditor or lost interest in the undertaking.

Change of the contract in connection with a significant change in circumstances permitted by the court under the conditions stipulated by Part 2 of Art. 652 CC of Ukraine. In a situation of the change of circumstances no distortion will of the parties at the conclusion of the contract, and to signs of significant change in circumstances does not include a change in circumstances, the acts and omissions of the participants incorrectly recorded in the contract circumstances, changes in financial condition, the adoption of new regulations do not affect the terms of the contract.

Keywords: legal relations, breach of a contract, copyright protection



ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДОКАЗИ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗБИТКАМИ ВІД НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олександр Бутнік-Сіверський,

завідувач економіко-правового відділу НДІ

інтелектуальної власності НАПрН України,

*доктор економічних наук, професор, член-кореспондент
АТН України, судовий експерт*

Стаття присвячена питанням документальних доказів у сфері інтелектуальної власності при економічних дослідженнях, які пов'язані зі збитками від неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, з дотриманням послідовності їх формування відповідно до вимог нормативно-правових актів України. Наводяться первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, форми бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, що містять дані про майнові права інтелектуальної власності та/або дані про об'єкти права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, які повинні враховувати судові експерти, спеціалісти та слідчі при обґрунтуванні звинувачення щодо неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: документальні докази, неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності, первинні документи

Постановка проблеми. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності, пов'язані зі збитками від неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності (далі — ОПІВ), мають спиратися на документальні матеріали, що стають *документальними доказами щодо ОПІВ* і підтверджують обов'язкову ознаку об'єктивного боку злочину.

Досвід свідчить про проблему отримання доказових матеріалів у процесі досудового та судового слідства, зокрема з недодержанням сторонами конфлікту законодавства щодо ведення або не якісного ведення первинних документів у системі бухгалтерського та статистичного обліку, наявність недосконаліх фінансово-правових відносин щодо ОПІВ. Відсутність або у неповному обсязі оформлені первинні документи в системі бухгалтерського та статистичного обліку ОПІВ у складі

нематеріальних активів обмежують визначення розміру реальних збитків від неправомірного використання ОПІВ. Посилення додержання нормативних актів при використанні ОПІВ та підвищення відповідальності щодо їх дотримання, а також додержання послідовності їх формування відповідно до вимог нормативно-правових актів сприятимуть установленню розміру реальних збитків від неправомірного використання ОПІВ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначає О. Дорошенко, *доказування* є складне поняттям, яке охоплює розумову та процесуальну діяльність суб'єктів, що обґрунтовують ті чи інші положення та виводять на підставі цього нові знання. Суть доказування полягає у збиранні, дослідженні, оцінці та використанні доказів; у дієвому аспекті доказування становить єдність пізнавального та перекону-



ЗАХИСТ ПРАВ

вального елементів [1, 34–35]. Суттєвим моментом при цьому є те, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч. 4 ст. 60 ЦПК України [2]). Як зазначають Г. Андрощук та О. Орлюк, класифікація судових доказів провадиться, переважно, за трьома ознаками. Так, *за характером зв'язку* змісту доказів з фактами, що підлягають встановленню, судові докази поділяються на прямі та побічні. Перевага прямих доказів полягає в тому, що вони безпосередньо вказують на юридичний факт, який має значення для справи з правовідносин промислової власності, та підлягають встановленню. *За способом утворення* доказів (процес формування даних про факти) вони поділяються на первинні та похідні. Первинні докази одержуються з першоджерел, тобто формуються під безпосереднім впливом фактів, які підлягають встановленню, від носія інформації (наприклад ліцензійний договір). *За джерелом одержання* (тобто залежно від процесуальних форм одержання доказів (засобів доказування) докази поділяються на особисті, речові та змішані [3, 31]. На думку Г. Авдєєва, закон достатньої підстави стверджує, що будь-яка думка (теза) для того, щоб мати силу, обов'язково має бути доведена (обґрунтована) певними аргументами (підставами), й ці аргументи повинні бути достатніми для доказування початкової думки [4, 396]. При цьому автори зазначених та інших досліджень не приділяють достатньої уваги використанню первинних документів з економічним змістом, які дають змогу наблизитися до встановлення розміру реальних збитків від неправомірного використання ОПІВ.

Метою статті є розгляд первинних документів, які стають документальними доказами щодо ОПІВ при здійсненні економічних досліджень, пов'язаних з неправомірним використанням ОПІВ, з додержанням послідовності їх формування відповідно до

вимог нормативно-правових актів України.

Результати дослідження. З розвитком ринкових відносин формується новий, суто *економіко-фінансовий підхід* до ОПІВ, які в умовах товарно-грошових відносин набувають ознак товару чи капіталу. Активізація цього напрямку є важливим фактором економічного зростання країни.

Економічна природа використання ОПІВ у господарській діяльності (з економіко-фінансових позицій інноваційного підприємництва) проявляється через їх *комерціалізацію*, яка виникає в умовах договірних відносин. Адже саме при використанні створеного інтелектуального продукту безпосередньо на самому підприємстві, де додаткова вартість (прибуток) складається з двох частин: з частини додаткової вартості, належної до складу інтелектуального капіталу, одержаного в чистому вигляді, та з решти додаткової вартості, одержаної при реалізації продукції з використанням вже оновлених або вдосконалених засобів і предметів праці, найманої робочої сили, що є основою подальшого їх реінвестування. Отримана додаткова вартість спрямовується на відновлення людського капіталу через заробітну плату та винагороду, а також на відновлення інтелектуальних активів у складі нематеріальних активів, що є джерелом інноваційного конвеєра, як нового явища в економіці інтенсивного типу розвитку.

Конкретне використання інновацій у формі ОПІВ у складі нематеріальних активів здійснюється безпосередньо на підприємствах і в організаціях різної правової форми власності. Саме на цьому рівні оформлюються майнові права на інтелектуальну власність, здійснюються заходи, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності у встановленому чинним законодавством України порядку. При цьому необхідно звертати увагу на особливості ОПІВ, які мають різну природу походження. Так, зміст права інтелектуаль-

ної власності становлять особисті немайнові права та (або) майнові права інтелектуальної власності (п. 2 ст. 418 ЦК України) [5].

У результаті створення ОПІВ суб'єкт цього права набуває низки суб'єктивних прав як особистого немайнового, так і майнового характеру.

Під особистими немайновими правами розуміють різновид цивільних прав, які виникають із приводу нематеріальних благ, є невід'ємними від особи та набувають економічного змісту (гл. 15 ЦК України). Під майновими правами розуміють суб'єктивні права, що пов'язані з використанням ОПІВ, а також із тими матеріальними (майновими) вимогами, які виникають між учасниками правовідносин із приводу використання ОПІВ (наприклад, право авторів і винахідників на винагороду — статті 424, 426 ЦК України).

Така класифікація прав, які становлять зміст права інтелектуальної власності, має практичне значення. Положення ЦК України, ґрунтуються на тому, що за загальним правилом особисті немайнові права можуть належати лише безпосередньо творцеві ОПІВ. Вони є невідчужуваними від особи творця та, зазвичай, не можуть передаватися іншим особам. Майнові права на ОПІВ можуть переходити до інших осіб у спосіб, передбачений законом. Зміст зазначених прав щодо конкретних ОПІВ розкривається у відповідних главах ЦК України та спеціальному законодавстві — законах України, які регулюють суспільні відносини щодо правової охорони деяких ОПІВ.

За первинним суб'єктом права інтелектуальної власності закріплено право на використання створеного ним ОПІВ та отримання максимального результату від використання його корисних властивостей (пп. 1–4 п. 1 ст. 424 ЦК України). Такий результат може приносити творцеві відповідну матеріальну користь, що, окрім правової, є і економічною складовою ОПІВ.

До виключних прав первинного суб'єкта права інтелектуальної власності належить надання дозволу на використання цього об'єкта іншим особам (пп. 2 п. 1 ст. 424, ст. 426 ЦК України). Це право має абсолютний характер і може бути обмежене лише на підставі й у спосіб, передбачений законом.

Автор (творець) набуває права передавати ОПІВ на використання іншій особі на підставі договору, в якому передбачаються умови такого використання. Від такого використання ОПІВ можливо отримати матеріальні вигоди, що також окрім правової є і його економічною складовою.

Варто зазначити, що майнові права інтелектуальної власності не обмежуються тільки використанням і наданням дозволу на використання ОПІВ, а й передбачають виключне право суб'єкта права інтелектуальної власності перешкоджати неправомірному використанню цього об'єкта (пп. 3 п. 1 ст. 424 ЦК України).

Безумовно, зазначений економіко-правовий механізм спирається на бухгалтерський і податковий облік, економіко-правові та фінансові відносини між контрагентами ринку тощо.

Насамперед, відображення в бухгалтерському обліку операцій з використання ОПІВ у складі нематеріальних активів у господарській діяльності суб'єктів господарювання дозволяє:

- документально підтверджувати довгострокові майнові права на підставі їх обліку на балансі підприємства;
- здійснювати амортизацію нематеріальних активів (ОПІВ) у встановленому порядку залежно від їхнього корисного використання;
- отримувати додатковий прибуток від передачі прав використання ОПІВ;
- сплачувати фізичним і юридичним особам авторську винагороду, отримувати дохід (прибуток) та при ліцензійних угодах винагоро-

ЗАХИСТ ПРАВ

ду у формі паушального платежу та роялті;

- оновлювати технічний стан виробництва і технологій шляхом впровадження ОПІВ в господарський оборот підприємств.

Гострота зазначених переваг використання ОПІВ у господарський діяльності суб'єктів господарювання пов'язана, по-перше, з *обов'язковим веденням аналітичного обліку* ОПІВ у складі нематеріальних активів безпосередньо в їхнього власника та, по-друге, суттєво посилюється в умовах недобросовісної конкуренції, коли на ринку з'являється продукція за ознаками фальсифікації, яка виготовлена з використанням ОПІВ, які не належать її розробнику, та неможливістю отримати інформацію з аналітичного обліку ОПІВ у порушника, адже він зі зрозумілих причин, веде її з порушенням чи практично його не здійснює.

При проведенні економічного дослідження неправомірного використання ОПІВ, судовий експерт (спеціаліст) намагається залучити відповідні документальні докази для визначення розміру завданих збитків (матеріальної шкоди), що дозволяють підтвердити недоотриманий дохід (прибуток) суб'єктом господарювання — власником ОПІВ.

Зазначимо, що *економічне дослідження у сфері інтелектуальної власності* — це дослідження із застосуванням методу економічного аналізу ідентифікованих і фіксованих економічних показників на дату дослідження, що характеризують майнові права суб'єкта інтелектуальної власності та ОПІВ у складі нематеріальних активів суб'єктів господарювання: власника майнових прав інтелектуальної власності; ліцензіара; ліцензіата; правопорушника майнових прав інтелектуальної власності.

Об'єктами економічного дослідження тут стають первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, форми бухгалтерської, податкової та статисти-

стичної звітності, що містять дані про майнові права інтелектуальної власності та/або дані про ОПІВ у складі нематеріальних активів.

Документальними доказами щодо ОПІВ стають документальні матеріали, що підтверджують обов'язкову ознаку об'єктивного боку злочину — настання наслідків у вигляді матеріальної шкоди завданою в значному розмірі, у великому, особливо великому розмірі згідно статей 176, 177, 229 КК України [6].

Економічне дослідження у сфері інтелектуальної власності, пов'язане зі збитками від неправомірного використання ОПІВ, проводиться за відповідною схемою, чи методикою, яка визначається самостійно на розсуд дослідника відповідно до специфіки справи та її складності зважаючи на наявну інформацію. При цьому дослідник може застосовувати набутий практичний досвід. Однак при цьому судовий експерт (спеціаліст) має спиратися на послідовність формування первинної документації в системі бухгалтерсько-податкового та статистичного обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів України. Таку послідовність формування первинної документації в системі бухгалтерського та статистичного обліку повинні враховувати і слідчі, і судді, які обґрунтовують звинувачення щодо неправомірного використання ОПІВ та приймають рішення у справі. Частіше такі знання у слідчих та суддів відсутні, що призводить до затримки проведення економічної експертизи, у зв'язку невилученням наявної первинної інформації (документації) і потребою її подальшого отримання на запит судового експерта, а при її відсутності — до неможливості визначення розміру завданих збитків (матеріальної шкоди), що не дозволяє підтвердити недоотриманий дохід (прибуток) суб'єктом господарювання — власником ОПІВ. Потрібно також звернути увагу на те, що основною проблемою, з якою стис-

каються експерти з питань інтелектуальної власності, отримуючи ухвалу суду, як справедливо зауважує П. Даниленко, полягає у тому, що, на жаль, не завжди суддя обізнаний і в особливостях ОПІВ тією мірою, котра необхідна для того, щоби правильно визначити завдання для експерта та сформулювати належні запитання, що його відображатимуть [4, 394].

Економічне дослідження у сфері інтелектуальної власності сьогодні є найбільш складними. Тут напрямами дослідження можуть бути:

- встановлення розміру (суми) придбання ОПІВ за грошові кошти підприємством, бюджетною установою, банком;
- встановлення розміру (суми) придбання ОПІВ за обміном на подібний і неподібний актив підприємством, бюджетною установою, банком;
- встановлення розміру (суми) одержання ОПІВ, як внеску засновника до статутного капіталу товариства;
- встановлення розміру (суми) витрат при самостійній розробці, створенні, виготовленні ОПІВ із залученням бухгалтерських доказових документів;
- встановлення розміру (суми) документально підтвердженого еквівалентного безоплатного одержання ОПІВ;
- встановлення розміру (суми) одержання ОПІВ за результатами здійснення угоди купівлі-продажу з дотриманням чинного законодавства;
- встановлення розміру (суми) документально доведених витрат суб'єкта господарювання України при створенні продукції, товарів, робіт, послуг, у склад яких входить ОПІВ, використанні (за ознаками) у контрафактних примірниках та/або витрат на ОПІВ, які розглядаються в суді як такі що оскаржуються;
- встановлення розміру (суми) документально доведеного настання

наслідків у вигляді матеріальної шкоди власникові прав інтелектуальної власності, завданої особою, котра не має майнових прав на ОПІВ.

Загальні визначення сфери економічних досліджень інтелектуальної власності не є вичерпаними та потребують подальших досліджень, обґрунтувань щодо порядку дослідження та застосування їх у судовій практиці.

Більш складні дослідження, які пов'язані з неправомірним використанням ОПІВ, потребують, на нашу думку, проведення комплексного дослідження із залученням, окрім судових експертів з права інтелектуальної власності, і спеціалістів зі знаннями економіки, обліку та фінансів, а також спеціальних технічних та технологічних знань. При цьому потрібно брати до уваги вимоги щодо компетентності та професійності як судового експерта, так і спеціаліста. Як зазначає П. Даниленко, експерт як процесуальна фігура є самостійним і вільним у визначенні та виборі наукових положень, видів та методів дослідження, технічних прийомів і засобів при проведенні експертиз, складанні плану дослідження та формуванні висновків. Суд при цьому тільки здійснює контроль за законністю проведення дослідження та дотриманням експертом процесуальних вимог [4, 395].

За наданими на дослідження первинними економічними й іншими документами судовий експерт (спеціаліст) може розробити потрібну інформацію для розрахунку вартісного (грошового) розміру збитків, завданих з неправомірним використанням ОПІВ. При цьому варто зауважити, зазначає Г. Авдєєв, сьогодні (за відсутності затверджених загальної та окремих методик дослідження різних ОПІВ) методами судово-експертного дослідження ОПІВ є система логічних і загальнонаукових методів (операцій, прийомів), які використовуються в інших видах судової експертизи. Усі

ЗАХИСТ ПРАВ

методи судової експертизи мають право на існування тільки за умови їх відповідності нормам процесуального права, етики, наукової обґрунтованості й високому рівню отримання об'єктивних результатів, простоті й безпеці, ефективності та іншим ознакам [4, 395–396].

Саме тут варто наголосити, що судовий експерт (спеціаліст) отримує потрібну інформацію, що є результатом слідчих дій, та у подальшому за рішенням судді. Складність проблеми полягає у тому, що потрібна інформація буває неповною чи з інформаційними «провалами», без додержання встановленого нормативними актами порядку щодо її оформлення.

Для проведення економічних досліджень, пов'язаних з ОПІВ у складі нематеріальних активів, передбачається використання документів, які містять вихідні дані — економічні показники щодо ОПІВ з урахуванням послідовності формування первинної документації:

1) *договори та додатки до них*, акти відповідно до ч. 1 ст. 1107 ЦК України, а саме: а) ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності; б) ліцензійний договір; в) договір про створення за замовленням і використання ОПІВ; г) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; г) інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Акти приймання-передачі ОПІВ, як результат завершення надання послуг на відповідну дату із зазначенням розміру вартості ОПІВ та розміру винагороди при здійсненні ліцензійних угод, які встановлюються сторонами договору на підставі узгодженої сторонами вартості за результатами оцінки вартості (звіт (акт) про оцінку вартості майнових прав) сертифікованими суб'єктами оціночної діяльності. Іноді акти приймання-передачі ОПІВ відсутні, що не дозволяє визначити дату першої події, встано-

вити прийнятий суб'єктами угоди розмір вартості переданих майнових прав на ОПІВ, розмір винагороди за ліцензійною угодою. При цьому зазначимо, що коли отриманий охоронний документ на переданий ОПІВ, але відсутній значений акт приймання-передачі ОПІВ, господарське право для суб'єкта господарювання не вступило в силу, що робить подальші дії власника ОПІВ «сумнівними» та не відповідає вимогам п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України (далі — ПК України) [7].

2) *типові форми первинного обліку* ОПІВ у складі нематеріальних активів, які затверджені Наказом Міністерства фінансів України від «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» 22.11.2004 року № 732 [8]: а) № НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності»; б) № НА-2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності»; в) № НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»; г) № НА-4 «Інвентаризаційний опис об'єкта права інтелектуальної власності».

Беручи до уваги послідовність формування первинної документації, зазначимо, що передусе використанню наведених типових форм наявність наказу суб'єкта господарювання про облікову політику, що є *сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності* відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [9] і п. 3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [10], затверджений керівником протокол комісії про прийняття до обліку ОПІВ і наказ керівника про прийняття на баланс ОПІВ у складі нематеріальних активів головним бухгалтером та порядок впровадження ОПІВ відповід-

ними підрозділами, що дозволяє формувати типову форму № НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності». При цьому тут і далі потрібно додержуватись вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [11] та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 року № 1327 [12]. Іноді типова форма № НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності» відсутня, що не дозволяє отримати об'єктивну інформацію про введення ОПІВ у господарський оборот його власником.

Надходження та оприбуткування будь-якого ОПІВ на підприємстві підтверджується відповідними первинними документами, в яких вказується докладна характеристика об'єкта, його первинна вартість, строк корисного використання та норма зносу (амортизації), підрозділ, у якому використовується ОПІВ, підписи посадових осіб, які прийняли ОПІВ, з додаванням документів, у яких описуються власне ОПІВ у складі нематеріальних активів та порядок його використання, відомості про наявність охоронних документів.

Рух нематеріальних активів і фінансові результати щодо їх використання можна простежити на підставі типових форм фінансової звітності: Баланс (типова форма № 1); звіт про фінансові результати (типова форма № 2) та примітки до фінансових звітів (типова форма № 5), а також на підставі податкових звітів, складених відповідно до вимог ПК України та нормативних актів до нього.

3) *форми первинної облікової документації зі статистичного обліку* ОПІВ, затверджені Наказом Держкомстату України від 10.08.2004 року № 469 [13]: а) № ІВ-1 «Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікро-

схем, що подані в Україні»; б) № ІВ-2 «Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані до компетентних органів іноземних держав»; в) № ІВ-3 «Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографії) інтегральних мікросхем»; г) № ІВ-4 «Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій»; ґ) № ІВ-5 «Заява про раціоналізаторську пропозицію»; д) № ІВ-6 «Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності». При цьому необхідно дотримуватися Інструкції щодо заповнення форм первинної облікової документації з обліку ОПІВ (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографії) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій до зазначених форм статистичного обліку;

4) *Документальні матеріали (звіти)*, які підтверджують понесені витрати (у грошовому виразі), пов'язані з придбанням (створенням) і відображенням на субрахунку другого порядку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» до моменту віднесення на рахунок 12 «Нематеріальні активи» або інші витрати безпосередньо пов'язані з його придбанням та доведенням до стану, в якому цей об'єкт придатний для використання за призначенням, що відповідає п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

5) *реєстри бухгалтерського обліку щодо ОПІВ*, а саме: Розділ І Журналу 4 «Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунку 12 «Нематеріальні активи») та відомість до нього. Зазначимо, що кожне підприємство має право самостійно обирати форму ведення бухгалтерського обліку та для цього може створити облікові реєстри, відповідно до специфіки його діяльності. Проте, як пока-

зує практика, таких підприємств досить мало і більшість вважають за краще використовувати одну з форм бухгалтерського обліку, запропонованих в методичних рекомендаціях, розроблених Міністерством фінансів України, котрі, зауважимо, мають рекомендаційний характер. Сьогодні існує два документи, що регулюють порядок застосування реєстрів бухгалтерського обліку:

- Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 року № 356 [14] (Методрекомендації № 356);
- Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 року № 422 [15] (Методрекомендації № 422).

Методрекомендації № 356 призначені для підприємств і організацій (крім банків та бюджетних установ), їхніх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (зокрема й для малих підприємств). Методрекомендації № 422 призначені для юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми і форми власності (крім банків і бюджетних установ) з ознаками малих підприємств.

При виборі форми бухгалтерського обліку потрібно врахувати, що реєстри бухгалтерського обліку, передбачені Методрекомендаціями № 422, побудовані на застосуванні спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку, а реєстри бухгалтерського обліку, передбачені Методрекомендаціями № 356, на застосуванні загального плану рахунків бухгалтерського обліку.

Запис у реєстрах бухгалтерського обліку нематеріальних активів проводиться на підставі первинних облі-

кових документів, які фіксують факти здійснення господарської операції та розпорядження (дозволу) на їх проведення.

б) *інші документи* — акти перевірок органів контролю (фінансової інспекції, податкових служб) щодо виконання вимог бухгалтерського та податкового законодавства щодо ОПІВ; довідки про собівартість, рентабельність, чистий прибуток від використання ОПІВ, договори відповідального зберігання, реєстри, накладні, платежі, інвентаризаційні відомості, які складаються щорічно, тощо.

Для виконання економічного дослідження у сфері інтелектуальної власності *бюджетних установ* використовуються аналогічні документи, котрі містять вихідні дані — економічні показники щодо ОПІВ у складі нематеріальних активів з урахуванням специфіки їхньої діяльності та ведення бухгалтерського обліку. Зазначимо, що Державною казначейською службою України свій наказ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ» від 17.07.2000 року № 64 [16] доповнило Наказом від 22.12.2009 року № 526 [17], яким передбачено з метою своєчасного відображення введення в господарський оборот, використання, обліку та вибуття деяких придбаних (створених) ОПІВ у складі нематеріальних активів їх аналітичний облік бюджетними usernameами ведеться за типовими usernameами, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 року № 732 (п. 6.16 Інструкції в редакції Наказу Державної казначейської служби України від 22.12.2009 року № 526).

За наявності зазначених первинних та інших документів, економічне дослідження у сфері інтелектуальної власності, пов'язане зі збитками від

неправомірного використання ОПІВ, проводиться за відповідним напрямом. З цією метою досліджується:

- оприбуткування ОПІВ;
- строки експлуатації ОПІВ;
- проведення нарахувань амортизації щодо ОПІВ;
- понесені витрати на створення (придбання) доведення до стану придатного для використання за призначенням;
- додаткова інформація стосовно кон'юнктури активного ринку, пов'язаного з ОПІВ, з метою виявлення наслідків у формі матеріальної шкоди, що її зазнає власник ОПІВ, а саме:
 - маркетингові дослідження;
 - позови споживачів продукції до власника прав інтелектуальної власності, що містить ідентифікований ОПІВ;
 - угоди, які не використані чи не враховані;
 - рішення суду;
 - висновки судово-економічної експертизи;
 - експертні дослідження, висновки спеціаліста;
 - нараховані штрафні санкції тощо.

При неправомірному використанні ОПІВ у складі нематеріальних активів суб'єкти господарювання працюють у різних правових умовах, а саме на *легітимній і нелегітимній основі отримання доходів (прибутку)*.

Для суб'єкта господарювання — власника ОПІВ, який господарює на легітимній основі, під впливом дій суб'єкта господарювання з неправомірним використанням ОПІВ у складі нематеріальних активів на ринку інноваційної продукції, з часом безумовно зменшується реалізація інноваційної продукції на ринку в умовах присутності продукції, виробленої на легітимній та нелегітимній основі, що призводить до зменшення прибутку у власника ОПІВ, зауважимо, не доходу, а саме прибутку, позаяк цей

суб'єкт господарювання — власник ОПІВ компенсаційних витрат у цей період не здійснював.

На *нелегітимній основі* — суб'єкт господарювання господарює на основі неправомірного використання ОПІВ, але при цьому цей суб'єкт господарювання (звісно без оцінки вартості ОПІВ та зарахування його на баланс з ознаками активу в бухгалтерському обліку) здійснює два послідовних кроки використання ОПІВ у господарській діяльності:

- по-перше, має свій набір (кошторис) витрат (логічно більш економічний), який покривається отриманим нелегітимним доходом (прибутком), який, зрозуміло, за розміром приховується; і
- по-друге, частіше не оподатковується (тіньова економіка).

За таких умов документальними доказами можуть бути вилученні первинні документи, частіше з торговельної діяльності, що дозволяють отримати інформацію про реалізацію виробленої продукції з порушенням майнових прав інтелектуальної власності, транспортно-накладні документи, відомості про торговельні точки продажу продукції, угоди щодо поставки нелегітимної продукції, складські документи схову продукції тощо. Частіше відсутні будь-які економічні первинні документи, за якими можливо було б визначити отримані реальні доходи, здійснені компенсаційні витрати, які пов'язані з неправомірним використанням ОПІВ у складі нематеріальних активів. Безумовно, наведений сценарій та його оцінка спираються на одну з практичних ситуацій, хоча, зазначимо, на практиці трапляються різні варіанти, що різняться за ступенем складності, побудови ітераційної моделі походження, які спрямовані на приховування неправомірного використання ОПІВ, нелегітимне отримання доходу (прибутку).

Варто зазначити, що за відсутності первинних економічних документів

ЗАХИСТ ПРАВ

у суб'єкта господарювання з неправомірним використанням ОПІВ у складі нематеріальних активів, розрахунок розміру збитків, завданих власникові ОПІВ, можна розрахувати за первинними документами власника ОПІВ, прирівнявши розраховану суму до суми втраченої вигоди за період недобросовісного використання ОПІВ або за період недобросовісної конкуренції. За таких умов проблема отримання доказових матеріалів у процесі досудового та судового слідства, пов'язаного з неправомірним використанням ОПІВ у складі нематеріальних активів суб'єктами господарювання, потребує посилення вимог та відповідальності до ведення первинних документів в системі бухгалтерського та статистичного обліку, а також створені умови для протидії недосконалим фінансово-правовим відносинам щодо ОПІВ.

Висновки

1. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності, пов'язані зі збитками від неправомірного використання ОПІВ у складі нематеріальних активів, потрібно проводити за відповідною схемою або методикою із залученням, як *документальних доказів*, первинних документів з бухгалтерського та статистичного обліку з дотриманням послідовності їх формування відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

2. Послідовність формування первинної документації в системі бухгалтерського та статистичного обліку, мають знати слідчі та судді, які обґрунтовують звинувачення щодо неправомірного використання ОПІВ.
3. Складні дослідження, які пов'язані з неправомірним використанням ОПІВ, потребують проведення комплексного дослідження із залученням, окрім судових експертів з прав інтелектуальної власності і спеціалістів зі знаннями економіки, обліку та фінансів, а також спеціальних технічних та технологічних знань. При цьому необхідно зважати на вимоги щодо компетентності та професійності всіх учасників, залучених до цього процесу.
4. Проблема отримання доказових матеріалів у процесі досудового та судового слідства, пов'язаного з неправомірним використанням ОПІВ суб'єктами господарювання, потребує посилення вимог та відповідальності в Україні стосовно формування та ведення первинних документів суб'єктами господарювання щодо ОПІВ у складі нематеріальних активів. ♦

Список використаних джерел

1. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об'єктів інтелектуальної власності : монографія / О. Ф. Дорошенко. — К. : Лазуріт-Поліграф, 2008. — 206 с.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-IV. — чинний, поточна редакція від 11.08.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
3. Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) / Авт.-упорядн. : Г. О. Андрощук, О. П. Орлюк ; Верховна Рада України. — К. : Парламентське вид-во, 2007. — 344 с.
4. Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей. — К. : Міністерство юстиції України, 2010. — 472 с.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV, чинний, поточна редакція від 19.01.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/>.
6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III, чинний, поточна редакція від 04.07.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI, чинний, поточна редакція від 13.11.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 року № 732, чинний, поточна редакція від 22.11.2004 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04>.
9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV : станом на 02.12.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14>.
10. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 року № 73, чинний, поточна редакція від 09.08.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.
11. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» № 242 від 18.10.1999 року : станом на 09.08.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99>.
12. Наказ Міністерства фінансів України «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів» № 1327 від 16.11.2009 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=293611.
13. Наказ Держкомстату України «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, композицій (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення» № 469 від 10.08.2004 року, чинний, поточна редакція від 29.11.2005 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-04>.
14. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку» від 29.12.2000 року № 356 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=293587.
15. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку малими підприємствами» № 422 від 25.06.2003 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=293593.
16. Наказ Державного казначейства «Інструкція з бухгалтерського обліку оборотних активів бюджетних установ» від 17.07.2000 року № 64 : станом на 02.10.2010 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0459-00>.
17. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Державного казначейства України» від 17.07.2000 року № 64 : станом на 22.12.2009 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1261-09>.

Надійшла до редакції 27.05.2014 року

А. Бутник-Сиверский. Документальные доказательства, связанные с убытками от неправомерного использования объектов права интеллектуальной собственности. Статья посвящена вопросам документальных доказательств в сфере интеллектуальной собственности при экономических исследованиях, связанных с убытками от неправомерного использования объектов права интеллектуальной собственности, с соблюдением последовательности их формирования в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины. Приводятся первичные документы, регистры бухгалтерского учета, формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, содержащие данные о имущественных правах интеллектуальной собственности и/или данные об объектах права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов, которые должны учитывать судебные эксперты, специалисты и следователи при обосновании обвинения относительно неправомерного использования объектов права интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: документальные доказательства, неправомерное использование объектов права интеллектуальной собственности, первичные документы

O. Butnik-Siversky. Documentary evidences related to the losses incurred by illegal usage of intellectual property objects. The Article is devoted to the issue of documentary evidences in the field of intellectual property in economic research related to the losses incurred by illegal usage of intellectual property objects in compliance with the sequence of their formation according to the requirements of legal acts of Ukraine. The article provides primary documents, accounting registers, financial, tax and statistical forms, which contain information about intellectual property rights and/or information about intellectual property objects as intangible assets that should be considered by judicial experts, specialists and investigators, who justify accusations regarding illegal usage of intellectual property objects.

Practice indicates a problem of obtaining evidential materials during pre-trial and trial investigation, particularly due to improper keeping of primary documents in the system of accounting and statistical accounting, imperfect financial and legal relations regarding intellectual property objects. Not fully execution of primary documents in the system of accounting and statistical accounting of intellectual property objects in intangible assets limits the possibility of determining the amount of the actual losses incurred by illegal usage of intellectual property objects.

Economic research in the field of intellectual property — is a research with a method of economic analysis of identified and fixed economic indicators on the date of research, describing the execution of the rights on intellectual property objects in intangible assets of the entity. It is emphasized that this is where the judicial expert (specialist) obtains necessary information, which is a result of investigation, and used later in the court decisions. Difficulty of the problem is that the required information may be not full or have «failures» without keeping the procedure of its execution set out in legal acts. At the presence of primary and other documents, economic research in the field of intellectual property related to the losses incurred by illegal usage of intellectual property objects is to be held in the appropriate directions. It is noted that at illegal usage of intellectual property objects in intangible assets, entities operate in different legal conditions, namely on the legitimate and illegitimate basis of income (profit).

Keywords: documentary evidence, illegal use of intellectual property objects, primary documents



СПІВВІДНОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ ТА ДОМЕННОГО ІМЕНІ

Ольга Мацкевич,

*науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України, магістр інтелектуальної власності*

Здійснено порівняльний аналіз комерційного найменування з доменним іменем, сформульовані пропозиції щодо покращення правової охорони комерційних найменувань, а також їхнього захисту від незаконного використання в доменних іменах.

Ключові слова: комерційне найменування, доменне ім'я, Інтернет, кіберсквоттинг

Конфлікти, що виникають між різними інститутами права інтелектуальної власності, зокрема торговельними марками, комерційними найменуваннями та доменними іменами, стали звичною темою від часу зростання комерційних зв'язків через Інтернет. На жаль міжнародної конвенції чи іншого типу угоди, котра б регулювала ці справи, не має [1, 247].

У сучасних ринкових умовах боротьби за споживача чітка ідентифікація підприємства та його діяльності стає все більш актуальною. Роль позначень, які відокремлюють одного суб'єкта господарювання від іншого, закріплюють за підприємством певний позитивний імідж, зростає невпинно. Крім цього, зростає кількість судових справ щодо комерційних найменувань, що свідчить про нагальну необхідність конкретизації норм законодавства в цій сфері, введення дієвих механізмів правової охорони.

Останнім часом значного поширення набуло використання комерційних найменувань без дозволу власника як доменних імен, оскільки існуючі системи реєстрації доменних імен не вимагають підтвердження правомірності використання комерційного найменування як доменного імені. Відсутність

відповідних правових норм призвела до поширення кіберсквотингу — незаконної реєстрації доменного імені, що збігається з комерційним найменуванням правовласника. Основною причиною виникнення кіберсквотингу є можливість наживи на перепродажу зареєстрованих доменних імен, які своєчасно не встигли чи не змогли зареєструвати [2, 534].

В Україні Правила домену .UA обійшли увагою комерційне найменування, що створює додаткові «переваги» для кіберсквотерів. Сьогодні в зоні .UA зареєстровано понад 450 тис. доменних імен. За оцінками експертів, щорічні обсяги цього ринку становлять 20–25 млн грн. Водночас, нині механізмів захисту комерційних найменувань у мережі, практично не існує.

Саме тому **метою статті** є порівняння комерційного найменування з доменним іменем, виділення їхніх спільних рис і особливостей та формулювання пропозицій щодо покращення правової охорони комерційних найменувань, а також їхнього захисту від незаконного використання в доменних іменах.

Правова природа комерційних найменувань була предметом досліджень Г. Андрощука, А. Кодинця, С. Іщука,

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

О. Козлової, І. Кривошеїної, П. Штайнхойзера та ін.; питанням пов'язаним з доменними іменами присвятили свої праці Є. Стогній, З. Милютин, В. Бонтлаб, Д. Бойко, О. Кулініч та ін.

Традиційно комерційне найменування відносять до засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг у системі права інтелектуальної власності.

Суть права на комерційне найменування полягає в можливості, гарантованій особі, виступати в цивільному обороті під самостійним комерційним найменуванням. Надання такої можливості забезпечує інтерес учасника обороту, котрого захищає закон як належну індивідуалізацію його діяльності на ринку товарів, робіт і послуг [3, 346].

Серед вітчизняних науковців висловлюються різні підходи до того, яке власне поняття використовувати — «фірмове найменування» чи «комерційне найменування». Так, у тексті Паризької конвенції використовується термін «фірмове найменування». Водночас деякі науковці [4; 5, 301] доводять, що поняття «комерційне найменування» є ширшим за «фірмове найменування».

І. Кривошеїна мотивує це тим, що з назви «фірмове найменування» впливає його приналежність саме структурі, організації, підприємству. Поняття ж комерційного найменування можна розглядати як таке, що може належати будь-якому суб'єктові (як юридичній, так і фізичній особі), котрий здійснює комерційну діяльність. Наголошується, що принципова відмінність комерційного найменування від фірмового полягає в тому, що останнє може використовуватися лише юридичними особами, тоді як учасниками господарської діяльності можуть бути, скажімо, і приватні підприємці без статусу юридичної особи [4; 5]. Тож поняття «комерційне найменування» за змістом, викладеним у Цивільному та Господарському кодексах України (далі, відповідно, — ЦК України та

ГК України), ширше, ніж така правова категорія, як «фірмове найменування», тому що суб'єктами права на комерційне найменування можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

На переконання С. Іщука, терміни «фірмове найменування» та «комерційне найменування» в чинному законодавстві України є синонімами. А тому заперечується можливість надання різного значення «комерційному» та «фірмовому» найменуванню, зважаючи на коло суб'єктів, які наділені правом на комерційне (фірмове) найменування [6].

І. Кривошеїна доводить, що фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності не може мати фірмове найменування, а може мати комерційне позначення, під яким діє в цивільному обороті. Таке найменування фізичної особи потрібно розглядати як підвид комерційного найменування [4]. Схожий підхід реалізовано у законодавстві Російської Федерації (далі — РФ), де існують і комерційні позначення, і фірмові найменування. При цьому можна підтримати погляд С. Сударикова, який цілком слушно зазначає, що фірмове найменування та комерційне позначення потрібно визнати синонімами [2, 226].

Загалом, цей засіб індивідуалізації в різних країнах сьогодні може називатися по-різному: комерційне найменування, фірмове найменування, комерційне позначення, ім'я фірми, найменування компанії, торгове ім'я, бізнесове ім'я та ін. Безперечно, між цими поняттями можуть існувати певні відмінності, але загалом основною характерною рисою їх усіх є можливість відрізнити одного учасника цивільних відносин від іншого.

Правове регулювання комерційного найменування як об'єкта права інтелектуальної власності здійснюється нині на основі ЦК та ГК України.

У ЦК України критерієм отримання правової охорони комерційним

найменуванням є можливість вирішення однієї особи з-поміж інших та невведення в оману споживачів щодо справжньої її діяльності (ч. 1 ст. 489 ЦК України). ГК України додає, що правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу (ч. 3 ст. 159 ГК України). Отож законодавством закріплено ще один критерій правової охорони — використання комерційного найменування в господарському обігу.

Право на комерційне найменування є безстроковим. Це означає, що придбавши у встановленому порядку це право, особа може користуватися ним без обмеження будь-яким строком, тобто доти, доки існує підприємство та комерційне найменування правдиво відображає його організаційно-правовий статус та інші атрибути [7].

Утім, на нашу думку, строк визначається часом існування фірми, підприємства, тобто поки існує фірма, поки вона здійснює певну діяльність, існуватиме і право особи на комерційне найменування. Як тільки фірма припиняє свою діяльність — припиняється і відповідне право. Звісно, встановити конкретний термін (1, 10, 100 років тощо) неможливо.

Суттєвою особливістю права на користування комерційним найменуванням є те, що воно водночас виступає і як обов'язок фірмоволодільця (особи-підприємця). Інакше кажучи, особа не тільки може виступати в цивільному обігу під власним комерційним найменуванням, але й зобов'язана це робити. Це правило встановлене в інтересах інших учасників цивільного обороту споживачів, які мають право знати, з ким вони мають справу [7].

Комерційне найменування має екстериторіальну сферу охорони, тобто охорона здійснюється не тільки в межах країни походження, але й за її межами — у будь-якій з країн-учасниць

Паризької конвенції будь-якому комерційному найменуванню, якщо воно не буде призводити до сплутування з уже наявним, надаватиметься правова охорона (ст. 8 Паризької конвенції).

Комерційне найменування є одним із зовнішніх носіїв ділової репутації (гудвілу) суб'єкта господарювання й часто є одним з основних активів підприємства, оскільки навіть за умови зміни власника продукція сприйматиметься як така, що залишилася без змін [9, 204]. Комерційне найменування запевняє покупця в тому, що річ, маркована цим ім'ям, є істинним продуктом виробника [10, 105]. Суб'єкт господарювання, маючи позитивну ділову репутацію на ринку, може символізувати своїм комерційним найменуванням належне виконання взятих на себе зобов'язань, а також обов'язкову відповідальність у випадку їх порушення [11, 173]. С. Іщук називає це функцією гарантії.

Серед інших функцій комерційного найменування, що їх виокремлюють у літературі, можна назвати охоронну функцію, котру виділяє І. Кривошеїна. Ця функція полягає в повноваженнях, наданих законом власнику й тісно пов'язана з функцією заборони. До наданих власнику комерційного найменування повноважень належить право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, зокрема й забороняти таке використання. Комерційне найменування стоїть, з одного боку, на сторожі репутації власника цього найменування, а з іншого — реалізація охоронної функції здійснюється через заборону третім особам порушувати права власника та користуватися схожим або тотожним комерційним найменуванням [4, 10].

Комерційні найменування є досить спорідненими з доменними іменами. Аргументами на користь цього часто вважаються виконання доменним ім'ям функції ідентифікації юридичної особи, а також цінність доменного

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

імені, що легко запам'ятовується та є інформативним, для просування товарів і послуг за допомогою Інтернет. Вдале доменне ім'я сьогодні для комерційної організації є серйозним комерційним активом. Інколи — не менш цінним, аніж товарний знак або фірмове найменування [12]. Як ще один аргумент на користь схожості понять можна навести те, що за законодавством Бенілюксу доменні імена реєструються як комерційні позначення [13, 49]. Окрім цього, спільною рисою комерційних найменувань і доменних імен є їхнє словесне вираження.

Водночас законодавець надає досить широкі можливості для захисту виключних прав, які випливають із правоволодіння комерційним найменуванням. Проте нині склалася ситуація, коли юридична особа, що має зареєстроване комерційне найменування, не може одержати доменне ім'я другого рівня лише тому, що не має зареєстрованого знака для товарів і послуг [14].

Варто звернути увагу на те, що у структурі домену особливе значення має домен другого чи третього рівня, який власне і містить особливу, індивідуалізаційну назву. Користувачі Інтернету, зазвичай, розрізняють юридичні особи за довільною частиною комерційного найменування, при цьому вказівка на організаційну форму не може виконувати ролі в індивідуалізації юридичної особи, тому логічним є зазначення в доменному імені тільки довільної частини найменування юридичної особи [15].

Використання комерційного найменування в доменних іменах є окремою складовою реалізації права на комерційне найменування. Проте таке використання ускладнюється об'єктивною обставиною — можливістю існування лише одного доменного імені в домені одного рівня, що не узгоджується з правилом обмеженої виключності права на комерційне найменування. Тож, для вирішення означеного питання С. Іщук пропонує в законодав-

стві України передбачити такі положення: 1) в домені одного рівня встановити виключне право суб'єкта використовувати основну частину належного йому комерційного найменування як доменного імені; 2) обмежити застосування одного комерційного найменування лише в одному домені [16, 15].

Відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України, право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування й охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації та незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Тож нині реєстрація комерційного найменування не є обов'язковою. Втім у спірних ситуаціях реєстрація комерційного найменування могла б допомогти його власнику довести свій пріоритет щодо цього найменування, використовуючи при цьому дату реєстрації юридичної особи і, відповідно, дату реєстрації комерційного найменування [14].

На необхідності реєстрації комерційних найменувань наголошує і А. Кодинець: «...сьогодні можна констатувати неможливість забезпечення превентивного захисту прав на комерційне найменування до моменту їх порушення реєстрацією конфліктуючого доменного імені. Крім того, у зв'язку з відсутністю централізованої реєстрації комерційних найменувань досить важко довести факт недобросовісності власника доменного імені та відшкодувати заподіяну шкоду». З метою запобігання цьому вчений наголошує на необхідності створити реєстр комерційних найменувань та пропонує при реєстрації нового доменного імені в зоні .UA, зобов'язати заявника надавати документи, що свідчать про належність йому заявленого словесного позначення у формі комерційного найменування чи торговельної марки чи про відсутність тотожних чи схожих із заявленим як доменне ім'я заре-

естрованих комерційних найменувань чи торговельних марок інших суб'єктів однорідної сфери господарювання [17, 93–94]. Можна підтримати висловлені науковцем пропозиції щодо створення відповідних реєстрів і внесення до них відомостей про комерційні найменування учасників цивільного обігу. На наше переконання, в такому разі вимагатиме змін ч. 3 ст. 489 ЦК України, де передбачено, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Тут словосполучення «можуть вноситися» мають бути замінені на «вносяться». Окрім цього, звісно необхідно розробити та прийняти спеціальні нормативні акти стосовно ведення реєстрів комерційних найменувань і порядку їх реєстрації.

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то можна побачити, що деякі країни накладають обмеження на заяви по реєстрації доменних імен у національних доменах, які ґрунтуються на комерційних найменуваннях, зокрема Австралія, Австрія, Великобританія, Ірландія, Іспанія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія та ін. У більшості країн у реєстрантів вимагають гарантії того, що реєстрація доменних імен не призведе до порушення прав третіх осіб, а також щоб вони відшкодували збиток реєстраторові у випадку порушення прав (Аргентина, Болгарія, Канада, Данія, Грузія, Угорщина, Киргизія, Литва, Марокко, Португалія, Республіка Корея, Сінгапур, США та ін.).

У Німеччині захист позначення чи назви в мережі Інтернет також починається з використання найменування, що повинно мати розрізняльну здатність. Описані позначення використовуватимуться в загальнорозмовній мові як назви. Тож захист найменувань почнеться лише тоді, коли це позначення як найменування визначеного підприємства або визначеної

особи отримає дозвіл на допуск товару в обіг. У праві на комерційні позначення та найменування виходять з пріоритету. Водночас користування певним найменуванням цілком може бути обмежено регіонально, наприклад щодо готелів та інших підприємств сфери послуг. Проте постійно захищається користування комерційним найменуванням з федеральновідомими чи міжнародними комерційними підприємствами також щодо фірм, які виникли пізніше, в інших місцях [18, 465].

У випадку конфліктів між комерційними найменуваннями та доменними іменами, італійські фахівці керуються приписами §§ 2563–2568 Цивільного кодексу Італії. При схожості чи ідентичності одного комерційного найменування з іншим комерційне найменування змінюється настільки, щоби сприйматися по-різному. Так само чинять, коли предмет захисту комерційного найменування є передумовою або ризиком для сплутування, що походить від ідентичності або схожості комерційного найменування, разом з ідентичністю та географічного зазначення діяльності підприємства. У більшості конфліктних випадків суди дотримуються рішення Міланського трибуналу від 03.07.1997 року, в якому було визнано зв'язок між комерційним найменуванням та доменним ім'ям [19, 389].

У Бенілюксі комерційне найменування, що з'явилося раніше, може бути підставою для заперечення проти використання доменного імені, що також є комерційним найменуванням, якщо існує ризик сплутування. Так, у справі 2008 року *Thuisbezorgd.nl v. Thuisbezorgen.nl* Амстердамський апеляційний суд виніс рішення на користь *Thuisbezorgd.nl*, мотивувавши це тим, що доменне ім'я *Thuisbezorgen.nl* використовувалося також як комерційне найменування, тому існував ризик сплутування з *Thuisbezorgd.nl* [13, 49].

У РФ, в Постанові Федерального Арбітражного суду Московського округу

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

гу від 25.01.2001 року у справі про порушення прав на фірмове найменування ТОВ «Кодак» комерційне використання підприємцем без утворення юридичної особи А. Грундулом доменного імені *www.kodak.ru*, з використанням в домені слова «кодак», що є довільною частиною фірмового найменування позивача — ТОВ «Кодак», зареєстрованого у встановленому законом порядку для пропонування однорідних товарів і послуг було визнано: порушенням виключних прав на фірмове найменування із посиланням на статті 52, 54, 138 Цивільного кодексу РФ (далі — ЦК РФ) і Положення про фірму, затверджене Постановою ЦВК СРСР і РНК СРСР від 22.06.1927 року, актом недобросовісної конкуренції, що порушує ст. 10 Закону про конкуренцію і введенням споживача в оману, що підлягає забороні згідно зі ст. 10^{bis} Паризької конвенції. У вказаному судовому акті також можна знайти не менш правомірну й обґрунтовану вказівку: «звичаї ділового обороту, що склалися в процесі користування можливостями мережі Інтернет», відповідно до яких «вказівка на організаційно-правову форму юридичної особи в доменних іменах не використовується, позаяк учасники товарного ринку з відомими фірмовими найменуваннями використовують лише короткий відмітний елемент фірмового найменування, його довільну частину, відому більшості споживачів, що не мають уявлення, в якій організаційно-правовій формі діє суб'єкт господарської діяльності, що їх цікавить». Отож, Федеральний арбітражний суд Московського округу використовував надану йому ст. 5 ЦК РФ можливість застосовувати як джерело регулювання звичаї ділового обороту. Це джерело видається таким, що має значний потенціал при вирішенні суперечок з інтелектуальної власності в мережі Інтернет взагалі та про використання засобів індивідуалізації в системі доменних імен зокрема [12].

Отже, щоб захистити права, потрібно довести першість у використанні позначення як комерційного найменування. Правоволодільцям уже на перших етапах доцільно фіксувати факти використання комерційного позначення доречними способами. На практиці трапляються випадки, коли в статуті поряд із назвою юридичної особи зазначають комерційне найменування. Звісно, такі дії свідчать лише про намір використовувати певне позначення як комерційне найменування, а тому потрібні також інші докази (вивіски, реклама, оголошення тощо) [8, 403].

Аналізуючи конфлікти доменних імен і комерційних найменувань, В. Бонтлаб вказує на те, що визнання пріоритету власників комерційних найменувань перед володільцями доменних імен є безпідставним, адже не можна використання тотожного доменного імені автоматично вважати порушенням законодавства про недобросовісну конкуренцію. Вчений пропонує відходити від цього підходу й оцінювати використання доменного імені тотожного комерційному найменуванню в сукупності всіх обставин, беручи до уваги дату реєстрації, сферу застосування та інші чинники, котрі можуть вплинути на визнання чи невизнання цих дій актом недобросовісної конкуренції [20].

З огляду на це, Д. Бойко пропонує сформулювати в законодавстві обмеження щодо комерційних найменувань таким чином:

- 1) не є порушенням прав на комерційне найменування застосування такого комерційного найменування в доменному імені за умови реєстрації цього доменного імені до моменту набуття права на комерційне найменування;
- 2) не є порушенням права на комерційне найменування застосування такого комерційного найменування чи його охоронюваної частини у доменному імені у тому випадку, коли таке застосування не

може призвести до змішування діяльності, товарів або послуг володільця права на комерційне найменування та володільця доменного імені;

- 3) не є порушенням права на комерційне найменування застосування такого комерційного найменування або його охоронюваної частини у доменному імені, що здійснюється на достатній правовій підставі. Достатньою правовою підставою потрібно вважати реєстрацію доменного імені, що співпадає з фактично належним володільцю цього доменного імені об'єктом права, як-то: іменем фізичної особи, фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, найменуванням юридичної особи, знаком для товарів і послуг, об'єктом авторського права тощо.

Беручи до уваги викладене вище, Д. Бойко справедливо пропонує доповнити ст. 489 ЦК України ч. 5 такого змісту: «Не вважається порушенням права володільця комерційного найменування використання третьою особою такого найменування в іншому суміжному об'єкті права на достатній правовій підставі. Достатньою правовою підставою може вважатися законне набуття третьою особою права на такий суміжний об'єкт до моменту набуття права на комерційне найменування володільцем останнього; використання третьою особою у суміжному об'єкті позначення, яке співпадає

з об'єктом права, що належить цій третій особі» [21].

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що, на відміну від багатьох країн світу, в законодавстві України є недостатньо врегульованим питання правової охорони комерційних найменувань, а також їх захисту від незаконного використання в доменних іменах. Адже наразі немає спеціального закону про комерційні найменування та нормативного акта, котрий би встановлював особливості регламентації відносин у мережі Інтернет та доменних іменах зокрема. А це може призводити до труднощів при правозастосуванні та тлумаченні норм права під час розгляду судових справ, де стикаються інтереси власника комерційного найменування та володільця тотожного доменного імені.

Вбачається за доцільне створення реєстру комерційних найменувань і запровадженні відповідного нормативного акта про ведення такого реєстру та здійснення реєстрації. Водночас принцип набрання чинності комерційним найменуванням з моменту першого його використання має залишатися незмінним. ♦

Список використаних джерел

1. Lewinski S., von. *Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* / Silke von Lewinski, Anja von Hahn, Michael Hassemer. — Kluwer Law International, 2003. — 409 p.
2. Судариков С. А. *Право интеллектуальной собственности : учебник* / С.А.Судариков. — М. : Проспект, 2008. — 368 с.
3. Дроб'язко В. С. *Право інтелектуальної власності : навч. посібник* / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.

4. Кривошеїна І. В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І. В. Кривошеїна ; КНУ — К., 2007 — 15 с.
5. 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.
6. Іщук С. Визначення сутності комерційного (фірмового) найменування: термінологічний аспект / С. Іщук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2008. — Випуск 46. — 250 с.
7. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность (пер. с англ.) / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. — М. : Юристъ, 2000. — 400 с
8. Право інтелектуальної власності : акад. курс : підручник для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андросук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К. : ІнЮре, 2007. — 696 с.
9. Pomeranz K. The World that Trade Created: Society, Culture, and the World Economy. (1400 to the Present) / Kenneth Pomeranz, Steven Topik. — 2nd edition. — M. E. Sharpe, 2005. — 287 p.
10. Rogers E. S. Good Will, Trade-Marks and Unfair Trading / Edward S. Rogers. — BiblioBazaar, 2008. — 292 p.
11. Іщук С. Сутність комерційного найменування як об'єкта права інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2006. — Випуск 43. — 368 с.
12. Милютин З. Ю. Соотношение доменных имен со средствами индивидуализации : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Электронный ресурс] / З. Ю. Милютин ; РГИИС. — М, 2005. — 112 с. — Режим доступа : <http://milutin.ru/disser.htm>.
13. Steinhäuser P. Benelux / Paul Steinhäuser, Milica Antic // World Trademark Review. — 2008. — November / December. — pp. 48–49.
14. Жуванов Д. Проблема доменных имен в Україні [Електронний ресурс] / Д. Жуванов, Є. Стогній. — Режим доступу : http://invent.ua.com/public/ua/domain_ua.htm.
15. Кулініч О. О. Доменне ім'я як похідний засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб у мережі інтернет [Електронний ресурс] / О. О. Кулініч. — Режим доступу : <http://vuzlib.com/content/view/1423/49>.
16. Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування : автореф дис... канд. юрид. наук / С. І. Іщук. — К., 2009. — 22 с.
17. Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук / Кодинець Анатолій Олександрович. — Київ, 2006.
18. Kröger D. Handbuch zum Internetrecht / Detlef Kröger, Marc A. Gimmy. — Springer, 2002. — 1026 S.
19. Spindler G. E-Commerce-Recht in Europa und den USA / Gerald Spindler, Fritjof Börner. — Springer, 2003. — 844 S.
20. Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Бонтлаб. — К., 2006. — 15 с.
21. Бойко Д. В. Правова природа доменних імен Інтернет : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. В. Бойко. — Х., 2005. — 21 с.

Надійшла до редакції 07.05.2014 року

Мацкевич О. Соотношение коммерческого наименования и доменного имени.

Осуществлен сравнительный анализ коммерческого наименования с доменным именем, сформулированы предложения касательно улучшения правовой охраны коммерческих наименований, а также их защиты от незаконного использования в доменных именах.

Ключевые слова: коммерческое наименование, доменное имя, Интернет, киберсквоттинг

Matskevych O. Correlation between commercial name and domain name. Modern market conditions of contest for a consumer make unambiguous identification of a company and its activity increasingly important. The lack of appropriate legal regulations led to widespread cyber squatting — the illegal registration of a domain name which coincide with the commercial name of the rights owner. The main reason of cyber squatting is the opportunity to make illegal income by the resale of registered domain names that were not registered on time or failed to register.

It is investigated the legal nature of commercial names. Different approaches to defining the same term — commercial name, firm name, trade name — also studied by the author.

The author compares domain and commercial names, their functions, and highlights and describes the main function of both — individualization. The other important function of commercial names is a function of guarantee — company's name assures customers that its products belong to the company, not to someone else.

The analysis of problems of registration of commercial and domain names is made. The foreign experiences in registration of domain names in a case of coincidence with commercial names of other rights holder are also illustrated.

In summary, the author concluded that, unlike many countries, the laws of Ukraine are not regulated the matter of the legal guarding of commercial names, and their protection against illegal use in domain names. Nowadays there is no specific law on commercial names, as well as any statutory instrument that would set peculiarities of regulating of relations in the sphere of Internet and domain names. This can lead to difficulties in the interpretation and enforcement of legal norms in the proceedings where the interests of the owner of the commercial name intercross the interests of the holder of an identical domain name.

It seems to be necessary to create a registry of commercial names and implementing of an appropriate statutory document on the conduct of such register and the process of registration. At the same time the principle of entry into force of the commercial name since its first using should remain unchanged.

Key-words: commercial name, domain name, Internet, cyber squatting



TRADEMARK LAW ISSUES RELATED TO REPACKAGING OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN THE EUROPEAN UNION

Ольга Ямпольська (Olha Yampolska),

*юрист відділу товарних знаків патентно-юридичної
фірми KATZAROV (м. Женева), магістр Мюнхенського
центру права інтелектуальної власності при Інституті
ім. Макса Планка, магістр міжнародного та європейсько-
го права Женевського університету,
аспірантка (PhD) Женевського університету*

Питання права товарних знаків, пов'язані з перепакуванням лікарських засобів у Європейському Союзі. Стаття присвячена проблемі перепакування лікарських засобів при їх паралельному імпорті в межах ЄС, причиною якого є різний рівень цін на лікарські засоби в країнах-членах ЄС. Для паралельного імпорту лікарських засобів потрібне отримання відповідного дозволу в країні-імпортері. Оскільки в законодавстві країн-членів ЄС у сфері паралельного імпорту фармацевтичних препаратів можуть міститися відмінні одна від одної вимоги, в багатьох випадках необхідне перепакування лікарських засобів паралельним імпортером. У цій статті автор з'ясовує, в яких випадках таке перепакування є порушенням прав власників товарних знаків у ЄС.

Ст. 7 Директиви № 2008/95/ЄС «Про зближення законодавств держав-членів щодо товарних знаків і знаків обслуговування» від 22.10.2008 року встановлює принцип регіонального вичерпання прав у ЄС: власник товарного знака не може забороняти його використання для товарів, які під цим знаком були введені в торговий обіг у Співтоваристві власником або за його згодою (п. 1), крім випадків, коли для власника існують правомірні підстави заперечувати подальший збут товарів, зокрема, якщо після введення товарів у торговий обіг їх стан змінився або погіршився (п. 2).

Виняток, що міститься в п. 2 вищевказаної статті Директиви, часто використовувався власниками товарних знаків у ЄС для можливої заборони перепакування лікарських засобів. Це призвело в 1974–2011 роках до появи цілої низки складних для тлумачення рішень з цього приводу, винесених судовими інстанціями ЄС.

Зокрема, в рішенні Суду ЄС у справі *Bristol-Myers Squibb v Paranova* встановлено п'ять основних умов, за яких власник товарного знака не може забороняти перепакування лікарських засобів: необхідність перепакування для виведення на ринок у країні-імпортері; відсутність впливу перепакування на первинний стан лікарського засобу в упаковці; чітка вказівка на новій упаковці перепаківника та виробника; відсутність ризику завдання шкоди репутації товарного знака чи його власника презентацією перепакованого засоба; сповіщення власника товарного знака імпортером до виведення лікарського засобу на ринок.

Далі в статті автор пропонує системну та детальну класифікацію вимог, які містяться в різних рішеннях судових інстанцій ЄС, відповідно до п'ятих умов, перерахованих вище, а також вдається до аналізу цих умов.

У результаті проведеного дослідження зроблено висновок про те, що, незважаючи на численні рішення судових інстанцій ЄС з питання перепакування лікарських засобів, залишається значно багато ризиків нерівномірного застосування прецедентів національними судами держав-членів ЄС. Крім цього, такі рішення здаються більш сприятливими для паралельних імпортерів, ніж для власників товарних знаків, на шкоду захисту прав інтелектуальної власності і, що є набагато серйознішим, на шкоду здоров'ю споживачів.

Ключові слова: товарні знаки, ЄС, лікарські засоби

Introduction. The EU pharmaceutical market has significant differences in drug prices. In fact, based on the EU healthcare policy of keeping drugs available to general public, each EU Member State fixes the prices of drugs sold in its territory which leads to price differences across the EU. These differences, in turn, create business opportunities for parallel importers [1, 783].

Traditionally, the most attractive parallel import markets within Europe were the UK, Scandinavia and Germany, while the predominant exporting markets are Spain and Greece which have generally strict government drug price controls to keep the prices down [2, 489].

In order to parallel import a pharmaceutical product into a country, the importer should obtain an authorization from the relevant national drug control authority to release the product on the market complying with a certain number of conditions (i.e. a parallel import licence). This procedure is similar to obtaining a marketing authorization for placing a drug on the market.

There may exist differing national regulations concerning *e.g.* the box sizes, the number of pills in one box, the information leaflet to be attached to the drug, the language used for the accompanying instructions, etc. The packaging and labelling of pharmaceuticals are strictly regulated on the EU and Member State level. Therefore, in order to import pharmaceuticals in a market that is different from the one where they were originally intended to, their packaging often needs to be altered.

Changes that may be necessary to carry out when importing a pharmaceutical product could generally be grouped into the following categories: *repackaging* — replacing the original container in which the products were sold, and reaffixing the original trademark before marketing; *re-labelling* — replacing the outer packaging and reaffixing another trademark, under which the same product is sold in the import-

ing Member State; *re-boxing* — retaining the original internal packaging but adding a new exterior carton printed in the language of the Member State of importation; *over-stickering* — retaining the original internal and external packaging but adding an additional external label printed in the language of the Member State of importation; *de-branding* — selling the goods after their original trademarks have been removed without being replaced [2, 489–490; 3, 12]. Additionally, we may also think of cases where the parallel importer adds an *extra-article* to the product.

The legality, as such, of parallel imports depends on the regime of trademark exhaustion (international, regional, national) that the country of destination applies. Further, even if the regime of exhaustion allows parallel imports, repackaging may still be liable to interfere with the trademark rights of the original manufacturer of the product.

In the EU Article 7(1) of the Directive 2008/95/EC of 22.10.2008 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (TMD) [4] enunciates the principle of regional exhaustion of trademark rights: the owner of a trademark right is not entitled to prohibit its use in relation to goods that have been put on the market in the Community under the trademark by the owner or with his consent (para. 1) unless there are legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market (para. 2). Equivalent provisions exist in the Community Trademark Regulation (Article 13 CTMR).

Thus, in principle, trademark rights of drug manufacturers are regionally exhausted inside the EU and drugs, which have been legally put into commerce in one Member State, can be parallel imported into another Member State and repackaged (which may include reaffix-



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

ing the mark) even without the authorization of the trademark owner, so long as a specific repackaging does not fall under the exemption of Article 7(2) TMD. The argument advanced by the drug manufacturers that it is only the right to resell which is exhausted under article 7(1) TMD has not been accepted by the Court of Justice of the European Union (CJEU) [5, para. 32–37].

Relevance of the topic. The issue of drug repackaging carried out by parallel traders — the area where the CJEU developed most of its case law on repackaging for parallel importations — continues to be an actual and recurrent topic before the CJEU [1, 783]. Drug manufacturers strongly oppose repackaging as it can break the link between themselves, their product and their trademark [6, 513]. Since the very first CJEU judgement on the repackaging of pharmaceuticals rendered in 1974 in the Case 16/74 *Centrafarm v Winthrop*, national courts, guided by the CJEU, have been moving towards establishing common practice on this issue and a single comprehensive approach. The CJEU has responded with rulings that are rather complex and at times, create more questions than answers [7, 721]. Even though certain CJEU judgements seemed to crystallize the conditions justifying parallel importations of repackaged products, the so-called pharmaceutical repackaging saga still continues and the most recent CJEU judgement dates 2011¹.

The whole generation of complex legal decisions regarding repackaging and the abundance of conditions provided for in this field set out the aim of this research which is to systematically present and discuss the relevant case law applicable in the European Union.

Main part. In the landmark case *Bristol-Myers Squibb v Paranova* the CJEU interpreted Article 7(2) TMD and laid down that a trademark owner could not oppose the subsequent marketing of a repackaged product if five cumulative [8, para. 60] conditions were fulfilled [5, para. 79]:

- 1) repackaging is *necessary* to market the product in the country of importation (i.e. the exercise by the owner of its trademark rights, having regard to the marketing system he has adopted, should not contribute to the artificial partition of the markets between Member States);
- 2) it does not affect the *original condition* of the product inside the packaging;
- 3) the new packaging clearly states the *repackager* of the product and the name of the *manufacturer*;
- 4) the presentation of the repackaged product is not likely to damage the *reputation* of the trademark or its owner;
- 5) the importer gives *notice* to the trademark owner before the repackaged product is put on the market.

¹ List of all cases in chronological order: Case 16/74 *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Winthrop BV* (31.10.1974), Case C-102/77 *Hoffman La Roche v Centrafarm* (23.05.1978), Case C-3/78 *Centrafarm BV v American Home Products Corporation* (10.10.1978), Case C-1/81 *Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH* (03.12.1981), Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93 *Bristol-Myers Squibb* (11.07.1996), Case C-232/94 *MPA Pharma GmbH v Rhône-Poulenc Pharma GmbH* (11.07.1996), Joined Cases C-71/94, C-72/94 and C-73/94 *Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf AG and Others* (11.07.1996), Case C-379/97 *Pharmacia & Upjohn SA v Paranova A/S* (12.10.1999), Case C-443/99 *Merck, Sharp & Dohme GmbH v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH* (23.04.2002), Case C-143/00 *Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim Pharma KG and Others v Swingward Ltd and Others* (23.04.2002), Case E-3/02, *EFTA Court, Paranova AS v Merck & Co., Inc. and Others* (08.07.2003), Case C-348/04, *Boehringer Ingelheim KG and Others v Swingward Ltd and Others* (incl. Dowelhurst) (26.04.2007), Case C-276/05 *The Wellcome Foundation v Paranova* (09.10.2008), Joined Cases C-400/09 and C-207/10 *Orifarm A/S and Others v Merck & Co. Inc. and Others* (28.07.2011).

As regards various types of repackaging, according to the CJEU, the concept of repackaging includes *relabeling* (in fact, overstickering), *i.e.* attachment of an additional external label to the original packaging of the imported product without altering the same [8, para. 28, 31–32]. Therefore, the above-mentioned five conditions apply to both re-boxing of the product in a new package and to over-stickering [8, para. 32].

The first BMS criterion (necessity test) serves to establish whether the parallel importer is, as a matter of fact in a given case, entitled to repackaging the product, while the remaining four conditions determine the framework for the exercise of this right so that the legitimate interests of the trademark owner are safeguarded [9, para. 41].

The CJEU has expressly stated that the *burden of proof* of these conditions lies with the parallel importer [8, para. 52] with, however, certain nuances of application with respect to the 2nd and the 4th conditions where the standard of proof is somewhat lower.

1. *Necessity.* Imagine a situation where the trademark owner places an identical pharmaceutical product on the market in several EU Member States using various types of packaging and the parallel importer cannot market the product in one Member State in the packaging used in another one because of national regulations. In this case, exercise by the owner of its trademark rights would, in theory, contribute to the *artificial partition* of the markets between Member States [5, para. 52]. That means that the trademark owner may prohibit parallel importation of repackaged products only if the repackaging was not *necessary* in order to market the product in the Member State of importation [5, para. 56]. The condition of necessity is satisfied if, without repackaging, effective access to the

markets of the Member State of importation is hindered [10, para. 43–44] by “the conduct of the trademark proprietor, and factual or legal trade barriers” [9, para. 44].

The importer is not required to demonstrate that, “by putting an identical product on the market in varying forms of packaging in different Member States, the trademark owner *deliberately sought to partition* the markets between Member States” [5, para. 57]. By using the term “artificial” the CJEU intended to stress that the trademark owner may always rely on his rights to oppose distribution of the repackaged goods each time it is justified by the need to safeguard the essential function of the mark, in which case the partitioning cannot be considered artificial [5, para. 57]. Thus, the CJEU imposes *objective* interpretation of the necessity condition by national courts in the light of the circumstances prevailing at the time of marketing in the importing Member State [10, para. 45–46].

According to the CJEU, the condition of necessity will *not* be satisfied if marketing the product in the country of destination is possible a) by simply affixing to the original packaging new labels in the language of the Member State of importation², or b) by adding new user instructions or information in the language of the Member State of importation, or c) by replacing an additional article not capable of gaining approval in the member state of importation with a similar article that had obtained such approval [5, para. 55]. Another example of absence of necessity would be the case when, by repackaging the products, the parallel importer only attempts to secure a commercial advantage (e.g. charging higher prices, making products more attractive, increasing sales figures, etc.) [10, para. 44; 11, para. 39].

² I. e. over-stickering. This is, however, limited by the CJEU’s considerations with respect to possible strong resistance to relabelled pharmaceuticals on a given market (see below).



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Still, in case there exists on the market or its substantial part a strong resistance from a significant proportion of consumers to relabelled drugs, their repackaging cannot be only explained by the attempt to secure a commercial advantage but rather by achieving an effective market access [12, para. 31] which complies with the objective necessity requirement [12, para. 33]. However, any resistance to relabelled drugs is not automatically sufficient to make repackaging necessary; resistance should be so strong that, without repackaging, the access to the market in the importing country would be hindered [12, para. 30]. The factual circumstances should be determined in each case by national courts [12, para. 32].

Nevertheless, it remains unclear how a decision could be taken as to whether there is a strong enough resistance, how to evaluate a significant proportion of consumers and what is the identity of these consumers (i.e. patient and/or pharmacists) [13, 501–502 ; 7, 740]. The so-called “consumer resistance test” appears to be rather disconnected from the realities of the market [13, 501–502]. Parallel importers could envisage collecting consumer data (e.g. conducting consumer surveys) showing that repackaging is necessary to overcome consumer resistance to relabelled products, i.e. conduct consumer surveys [7, 746] which are however quite expensive.

The CJEU has ruled that, conversely, repackaging passes the threshold of the necessity test if, *inter alia*, without repackaging marketing of the drug in the Member State of importation is impossible because of a) a rule authorizing packaging only of a certain size or a similar national practice, b) sickness insurance rules making the reimbursement of drugs dependent on the size of their packaging, or c) well-established medical prescription practices based, *inter alia*, on standard sizes recommended by professional groups and sickness insurance institutions [5, para. 53].

It should be observed that the necessity test concerns only the mere fact of repackaging of the product, as well as the choice between re-boxing and over-stickering, and not the manner or style in which it has been repackaged [8, para. 38–39]. The presentation of the repackaged product may be assessed only against the condition of avoiding damage to the reputation of the trademark or its owner [14, para. 29] as long as the repackaging itself proves necessary.

There is no objective difference between reaffixing the same trademark after repackaging and replacing the original mark by another one (under which the drug is sold by the trademark proprietor in another Member state) [10, para. 37] because in both cases there is use by the parallel importer of a trademark which does not belong to him [10, para. 38] and the condition of necessity should also objectively apply to replacement of the trademark used in the exporting Member State. Such replacement may, for instance, be necessary where a consumers’ protection rule prohibits use in the Member State of importation of the trademark used in the Member State of exportation on the ground that it is liable to mislead consumers [10, para. 43].

The burden of proving necessity lies with the parallel importer, who is obliged to provide the trademark owner with sufficient and necessary information enabling the latter to determine whether repackaging is necessary [14, para. 37]. Information to be furnished by the parallel importer must include the *disclosure of the exportation Member State* only in case when without disclosure the trademark owner would be prevented from evaluating the need to repackage [14, para. 35].

2. *Effect on the original condition of the product.* The CJEU has expressly limited the application of this condition to the product inside the packaging [5, para. 58]. The trademark owner may oppose repackaging if there is a real risk

that the product inside the package is exposed to tampering or to influences affecting its original condition, taking into account the nature of the product and the method of repackaging [5, para. 59].

In particular, the CJEU found that the condition of the product is not automatically affected in cases of: a) marketing of the product in a double packaging and the repackaging only affects the external packaging, leaving the internal packaging intact [15, para. 10]; b) replacing the outer packaging without touching the internal one so that the original trademark affixed by the owner on the internal packaging be visible through the new external wrapping [16, para. 10]; c) inspection of the repackaging by a public authority for the purpose of ensuring that the product was not adversely affected [15, para. 10]; d) removal of blister packs, flasks, phials, ampoules or inhalers from their original external packaging and their replacement in new external packaging [5, para. 61]; e) fixing of self-stick labels on the inner packaging of the product (e.g. on flasks, phials, ampoules or inhalers) [5, para. 64]; f) addition to the packaging of new user instructions or information in the language of the Member State of importation [5, para. 64]; g) insertion of an extra article from a source other than the trademark owner (e.g. a spray) [5, para. 64, 79]; h) insertion in the external packaging of a leaflet containing information of the pharmaceutical product [16, para. 12].

In this manner, the CJEU has introduced a presumption of absence of *direct* affectation of the product's condition in the above-mentioned situations [3, 13]. Such activities may, nevertheless, in practice present danger to public health because they are prejudicial to the traceability and quality of drugs [17, 12].

The original condition of the product inside the packaging might be *indirectly* affected where, for example: a) the external or inner packaging of the repackaged product (or a new set of user in-

structions or information) either omits important information or gives inaccurate information concerning the nature, composition, effect, use or storage of the product [5, para. 65]; b) an extra article inserted into the packaging by the importer and designed for the ingestion and dosage of the product does not comply with the method of use and the doses envisaged by the manufacturer [5, para. 65].

In any case it is for the national court to assess the above-mentioned facts (with respect to both direct and indirect affectation of the product's condition) by making a comparison of the repackaged product with a product marketed by the trademark owner in the Member State of importation [5, para. 66]. The parallel importer may be requested to provide additional information facilitating the comparison; this information should be taken into consideration if it does not contradict the one provided by the trademark owner in the importing Member State [5, para. 66].

As it is the case with the rest of the conditions, it is for the parallel importer to prove that the original condition of the product is not affected by repackaging. However, it is sufficient to furnish evidence leading to the "reasonable presumption" that the requirement has been met [8, para. 53]. Practically, this appears relatively easy to fulfil [18, p. 19].

3. *Identification of the manufacturer and importer.* This requirement is aimed at protection of the trademark owner's interest that the consumer or end user should not be led to believe that the trademark owner is responsible for the repackaging [5, para. 70].

The indication must be clearly shown on the external packaging of the repackaged product [15, para. 12; 16, para. 11]. This implies that the identification should be printed "in such a way as to be understood by a person with normal eyesight, exercising a normal degree of attentiveness" [5, para. 71].



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

It is not necessary to make a further express statement on the packaging that the repackaging was carried out without the authorization of the trademark owner as such a statement could be viewed as an indication of a not entirely legitimate product [5, para. 72].

Further, if the parallel importer has added to the packaging an extra article from a source other than the trademark owner, he should indicate the origin of this article so as to avoid creating the impression that the trademark owner is responsible for it [5, para. 73].

In the recent case of 2011, the ECJ held that the trademark owner cannot oppose parallel importations of a repackaged product just because the new packaging indicates as the repackager not the undertaking which actually carried the repackaging further to the parallel importer's instructions, but the undertaking holder of the marketing authorisation which has instructed the repackaging and which assumes liability for it [19, para. 36]. In particular, the undertaking indicated as the repackager is responsible for any damage caused by the entity which actually repackaged the products, even if the latter acted contrary to the instructions [19, para. 30].

4. Protection of the reputation of the trademark and its owner. Generally, in assessing the risk of damage to reputation of the trademark and its owner, account should be taken of the nature of the product and the market to which it is intended [5, para. 75]. The CJEU has stated that pharmaceuticals are "a sensitive area in which the public is particularly demanding as to the quality and integrity of the product, and the presentation of the product may indeed be capable of inspiring public confidence in that regard" [5, para. 76]. Therefore, defective, poor quality or untidy carton or label can be opposed by the trademark owner [5, para. 76].

The CJEU has drawn a distinction between products sold to hospitals and those sold to consumers through pharma-

cies. In hospitals drugs are administered to patients by medical professionals and in this case the presentation of the product is less important [5, para. 77]. However, the presentation of the product is more important to consumers, even though prescription of drugs by a doctor gives them more confidence in the quality of the product [5, para. 77]. Still, we do not see any objective reason to justify such distinction as presentation of drugs should be viewed as of equal importance to all consumer circles.

The CJEU has clarified the scope of this condition by giving the following examples of activities which are, in principle, liable to damage the trademark's reputation: a) failing to affix the trademark to the new exterior carton ("de-branding"); b) applying the parallel importer's own logo or a house-style, or a get-up used for a number of different products ("co-branding"); c) positioning the additional label which wholly or partially obscures the owner's trademark; d) failing to state on the additional label that the trademark belongs to the owner; or e) printing the name of the parallel importer in capital letters [8, para. 47]. These are however mere examples, as the reputation of the trademark or its owner may also be damaged if, due to the presentation of the repackaged product, the trademark's value is affected by "detracting from the image of reliability and quality attaching to such a product and the confidence it is capable of inspiring in the public concerned" [8, para. 41–43].

The assessment of whether any of the above activities actually damages the trademark's reputation is a question of fact and is carried out by national courts on a case-by-case basis [8, para. 46] which might lead to a further litigation and divergence of opinion. There is no requirement of minimum intervention with respect to the presentation of the new packaging [14, para. 27]. This, however, may sound contradictory to the principle of proportionality and appears

more favourable to parallel importers than to trademark owners [17, 13].

Apart from the packaging itself, the damage to the reputation of the mark or its owner may be caused by “circumstances outside the actual package design such as advertisements” promoting the repacked product [9, para. 52].

As regards the burden of proof, here again the parallel importer may limit itself to establishing a “reasonable presumption” that the condition relating to the reputation of the trademark owner and its proprietor is fulfilled [8, para. 53]. If the importer furnishes such initial evidence, the burden of proof shifts to the trademark proprietor as he is best placed to assess whether the repackaging is likely to damage his reputation and that of the trademark [8, para. 53].

5. *Prior notice.* The fifth BMS condition was first established by the CJEU in the *Hoffman-La Roche* case [15, para. 14] and further clarified in the *Bristol-Myers Squibb* and other cases.

The parallel importer must give prior notice to the trademark owner of the repackaged products being put on sale [15, para. 14; 5, para. 78]. The owner may also require a specimen of the repackaged product before it goes on sale, so that he can check that neither the original condition of the product is directly or indirectly affected by repackaging, nor his reputation risks being damaged [5, para. 78]. This requirement also provides the trademark owner with a better possibility of protecting himself against counterfeiting [5, para. 78]. Trademark owners should react within a reasonable time to the notice and both parties are supposed to make sincere efforts to respect each other’s legitimate interests [11, para. 62].

The CJEU has stressed that the requirement to give notice must be fulfilled “in any event” and by the parallel importer itself, even if the trademark owner might receive notification from other sources such as the authority is-

suing parallel import licences to the importers [11, para. 58, 63–64].

The notice should be given with a reasonable time before the sale of the product so that the trademark owner can carry out necessary examination of the product [11, para. 66]. The CJEU has held that a period of 15 working days appears reasonable provided that the parallel importer simultaneously supplies the manufacturer with a sample of the repackaged product [11, para. 67]. This term is only indicative and can be assessed by national courts [11, para. 67]. From our point of view, if the notification is given without sending a specimen of the product, there should be an additional period allowing the trademark owner to request and receive a sample, as was advanced by the EU Commission in one of the cases [11, para. 60].

The failure to give prior notice has as consequence that the parallel importer infringes trademark rights of the owner on the occasion of any subsequent importation of that product, *so long as the notice is not given* [8, para. 56].

Conclusion. Undoubtedly, clearer framework conditions of drug repackaging legality have been set down in the above-discussed CJEU rulings. However, even after such a high number of legal decisions there appears to be still too much room for national courts to decide, which might lead to non-uniform application of the CJEU’s case law across the EU differing from one Member State to another [18, 19]. The CJEU will likely have to address in future a number of issues which still remain unanswered [7, 745]. Further, the CJEU appears to be more favourable to parallel importers than to trademark owners and shows itself too much pre-occupied by the free movement of goods within the Community, at the expense of IP rights and, what is more serious, public health [17, 10]. ♦

List of references

1. Armengod H. *The Repackaging of Pharmaceutical Products and Parallel Trade in the EU* [Electronic resource] / Héctor Armengod, Laura Melusine Baudenbacher // *RAJ Pharma*. — 2009. — December — p. 783. — Access mode : <http://www.lw.com/>.
2. Feros A. *Free Movement of Pharmaceuticals Within the EU — Should Rights Be Exhausted Regionally?* / Anna Feros // *European Intellectual Property Review*. — 2010. — No. 32 (10) — P. 486.
3. Henin C. *Importations parallèles de médicaments et droit des marques* / Christophe Henin, Anne-Catherine Maillois-Perroy // *Propriété industrielle*. — 2007. — September — P. 11.
4. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (Codified version) [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402657157294&uri=CELEX:32008L0095>.
5. CJEU Judgement of 11 July 1996 in Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93 (*Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S* (C-427/93) and *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v Paranova A/S* (C-429/93) and *Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v Paranova A/S* (C-436/93)) [Electronic resource]. — Access mode : http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61993J0427.
6. Grassie G. *Parallel Imports and Trade Marks: Part 2: the Repackaging Cases* / Gill Grassie // *European Intellectual Property Review*. — 2006. — No. 28(10) — P. 513.
7. Bird R. C. *Pharmaceuticals and the European Union: Managing Gray Markets in an Uncertain Legal Environment* / Robert C. Bird, Peggy E. Chaudhry // *Virginia Journal of International Law*. — 2010. — No. 50 (3) — P. 719.
8. CJEU Judgement of 26.04.2007 in Case C-348/04 (*Boehringer Ingelheim KG and Others v Swingward Ltd and Others* (incl. *Dowelhurst*) [Electronic resource]. — Access mode : <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-348/04>.
9. EFTA Court Judgement of 08/07/2003 in Case E-3/02 (*Paranova AS v Merck & Co., Inc. and Others*) [Electronic resource]. — Access mode : http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pi1%5Bcase_id%5D=62&cHash=38eff06431e61d80dc37cb3432278127.
10. CJEU Judgement of 12.10.1999 in Case C-379/97 (*Pharmacia & Upjohn SA v Paranova A/S*) [Electronic resource]. — Access mode : http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61997J0379.
11. CJEU Judgement of 23.04.2002 in Case C-143/00 (*Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim Pharma KG and Others v Swingward Ltd and Others*) [Electronic resource]. — Access mode: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402676816242&uri=CELEX:62000CJ0143>.
12. CJEU Judgement of 23.04.2002 in Case C-443/99 (*Merck, Sharp & Dohme GmbH v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*) [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402677814527&uri=CELEX:61999CJ0443>.
13. Harrold L. *Fighting for Pharmaceutical Profits* / Lucy Harrold, Naomi Gross // *European Intellectual Property Review*. — 2002. — No. 24 (10) — P. 497.



14. CJEU Judgement of 09.10.2008 in Case C-276/05 (*The Wellcome Foundation Ltd v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*) [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402683816301&uri=CELEX:62005CJ0276>.
15. CJEU Judgement of 23.05.1978 in Case C-102/77 (*Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*) [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402681589345&uri=CELEX:61977CJ0102>.
16. CJEU Judgement of 03.12.1981 in Case C-1/81 (*Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH*) [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61981CJ0001>.
17. Chemtob Concé M.-C. *La nécessité d'établir des exigences plus strictes pour le reconditionnement des médicaments importés parallèlement* / Marie-Catherine Chemtob Concé // *Propriété industrielle*. — 2009. — September. — P. 10.
18. Curley D. *Swings and Round Abouts for Brand Owners* / Duncan Curley, Shona Harper // *Trademark World*. — 2007. — No. 198 — P. 18.
19. CJEU Judgement of 28 July 2011 in Joined Cases C-400/09 and C-207/10 (*Ori-farm A/S and Others v Merck & Co. Inc. and Others*) [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402682477516&uri=CELEX:62009CJ0400>.

Надійшла до редакції 27.05.2014 року

О. Ямпольская. Вопросы права товарных знаков, связанные с переупаковкой лекарственных средств в Европейском Союзе. В статье исследованы вопросы права товарных знаков, связанные с параллельным импортом переупакованных лекарственных средств в ЕС. На основе анализа многочисленных решений судебных инстанций ЕС и публикаций по данному вопросу, автор системно классифицирует условия правомерности переупаковки лекарственных средств для их последующего параллельного импорта в границах стран-членов ЕС.

Ключевые слова: товарные знаки, ЕС, лекарственные средства

O. Yampolska. Trademark law issues related to repackaging of pharmaceutical products in the European Union. This article examines trademark law issues related to parallel imports of repackaged medicines in the EU. Further to the analysis of numerous decisions rendered by the EU courts and publications on this subject, the author systematically classifies the conditions applying to legality of drug repackaging with a view of subsequent parallel imports thereof in the EU Member States.

Key-words: trademarks, EU, pharmaceutical products



DEFEND THE FLAG

Protection of Foreign State Emblems, Official Hallmarks, Names and Emblems of Intergovernmental Organizations in the United States

Мілена С. Мішев (Milena S. Mishev),
партнер компанії McCarthy Fingar (Нью-Йорк, США)*

Захистити прапор. Охорона зарубіжних державних гербів, офіційних знаків, найменувань і емблем міжурядових організацій у Сполучених Штатах Америки. У статті автор робить аналіз причин відмов у реєстрації знаків для товарів і послуг в США на підставі того, що в них використовуються прапори, герби чи інші відмітні знаки іноземних держав.

Ключові слова: прапор, герб, офіційне найменування, товарний знак

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (known as the “Paris Convention”) regulates of what is commonly thought of as “intellectual” property. Its scope is expansive, as it addresses the protection of patents, trademarks, designs, trade names, geographical indications. It also provides for the protection of state emblems of other countries, armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations and names that are already the subject of other international treaties. The Convention was signed in Paris in 1883 by 11 states initially and was ratified the following year. The signatory countries formed themselves into a “Union” of patenting authorities, and are still sometimes referred to as the “Paris Union.” The United States joined the Paris Convention in 1887. Since then, the Convention has been revised a number of times. Currently, the World Intellectual Property Organization (WIPO) web site lists 174 contracting parties to the Paris Convention.

As a member of the Paris Convention, the United States adheres to Article 6ter, entitled: “Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hall-

marks, and Emblems of Intergovernmental Organizations.” Under Article 6ter, as revised at Stockholm on July 14, 1967, the signatory countries should refuse or invalidate the registration, and prohibit the unauthorized use, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other state emblems, of the member countries, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by these countries, and any imitation from a heraldic point of view. Such protection extends to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, not including armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, which are already the subject of international agreements in force.

The member countries could communicate among each other, through the International Bureau (IB) of WIPO, the list of state emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they would like to protect. Only armorial bearings, flags,

* Milena can be reached at: mmishev@mccarthyfingar.com

other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations, to which no objections have been made, will be protected under Article 6ter. The period for transmitting such objections is twelve months from the receipt of the notification.

As noted by Professor G.H.C. Bodenhansen, Director of the United International Bureaux for Protection of Intellectual Property (BIRPI) from 1963 to 1970, although this Article relates to trademarks, "its purpose is not to regulate their protection as subjects of industrial property but rather to exclude them from becoming such subjects in certain circumstances." Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, P. 95, WIPO Publication No 0611 (E).

In the United States, the Paris Convention is not self-executing and, therefore, its provisions have been implemented there by the enactment of national legislation. Sections 2(a) and 2(b) of the Lanham Act, which contains the federal rules governing trademark law in the United States, are the two basic provisions which bar registration of marks comprised in whole or in part of designations notified pursuant to Article 6ter and to which the United States has transmitted no objections:

"No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it —

(a)

Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or

spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 2(9) of the Uruguay Round Agreements Act [19 USC §3501(9)]) enters into force with respect to the United States.

(b)

Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof."

The US Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), Chapter 1200, § 1205.02 further outlines how the provisions of Article 6ter work, i.e., "each member country or international intergovernmental organization (IGO) may communicate armorial bearings, emblems, official signs and hallmarks indicating warranty and control, and names and abbreviations of IGOs to the International Bureau (IB) of WIPO, which communications will then be passed on to the other member countries. Within twelve months from receipt of the notification, a member country may transmit its objections, through the IB. When the United States Patent and Trademark Office (USPTO) receives notifications under Article 6ter from the IB, they are assigned serial numbers in the "89" series code, i.e., serial numbers beginning with the digits "89," and are sometimes referred to as 'non-registrations'." This database is searched copyright by the USPTO examining attorneys during the initial examination of new applications for trademark registration. Here are some examples from the "89" series code online database of the USPTO (See Pictures 1–3):

Picture 1. Serial No.: 89/001124 in the name of the Government of Sweden; the mark consists of the royal crown of Sweden.

Picture 2. Serial No.: 89/001094 in the name of the Government of Ireland; the mark consists of the Shamrock symbol in its various forms as used by the State of Ireland.



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ



Pictures 1, 2 (see the names on the p. 65).



Picture 3. Serial No.: 89/000606 in the name of the Government of the Principality of Monaco; the mark consists of the Coat-of-Arms of the monogram of H.S.H. The Princess Grace of Monaco.

In order to be applied with respect to national symbols, Section 2(a) requires additional matter, such as disparagement or a false suggestion of a connection, to preclude registration. But Section 2(b) prohibits the registration of any mark that contains a flag, coat of arms, or insignia of the United States, of any state or municipality or of any foreign nation, or any simulation thereof. A refusal must be issued by the trademark examining attorney if the design would be perceived by the public as a flag, whether or not other matter appears with or on the flag. Here is a relatively recent example of how this works:

On November 17, 2009, Extreme Fight Games Inc., a California Corporation, filed an application for registration of the mark **EXTREME FIGHT GAMES** and Design (below), Serial No. 77/874229 for use in connection with “board games.” In her first Office Action, the examining attorney issued a refusal to registration under Section 2(b) stating the following:



“Section 2(b) Refusal — Flags

Registration is refused because the applied-for mark includes flags from Brazil, Italy, Canada, Israel, Great Britain, the United States, Japan, and the former Soviet Union. Trademark Act Section 2(b), 15 U.S.C. §1052(b); see TMEP §1204. Trademark Act Section 2(b) bars registration of marks that include the flag, coat of arms, or other insignia of the United States, any state or municipality, or any foreign nation. TMEP §1204...

...Flags and coats of arms of governments are designs that have been formally adopted to serve as emblems of governmental authority. U.S. Navy v. U.S. Mfg.



Co., 2 USPQ2d 1254 (TTAB 1987); *In re U.S. Dep't of the Interior*, 142 USPQ 506 (TTAB 1964); TMEP §1204.02(a).

It should be noted that Trademark Act Section 2(b) is an absolute bar to registration on the Principal and Supplemental Registers. Trademark Act Sections 2(b) and 23(a), (c), 15 U.S.C. §§1052(b), 1091(a), (c); see TMEP §§1204, 1204.04(a)."

Applicant did not respond to the Office Action and the application became abandoned.

In *In re Peter S. Herrick, P.A.*, 91 USPQ2d 1505 (TTAB 2009), the applicant filed an appeal with the USPTO Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)¹ from the examining attorney's final refusal based on a finding that the applied-for mark was similar to the seal of a former government agency. The TTAB² issued a precedential decision affirming the examining attorney's refusal to register applicant's mark U.S. CUSTOMS SERVICE 1789 and Design for "attorney services" under Section 2(a) and Section 2(b).

The trademark examining attorney asserted that the applied-for mark "falsely suggests a connection with United States Customs and Border Protection, formerly known as the United States Customs Service, an agency of the United States government." The refusal under Section 2(b) was based on the contention that "applicant's mark consists of or comprises a simulation of an insignia of the United States (i.e., the governmental insignia of the United States Customs Service and/or the United States Treasury)." Ap-

plicant tried to overcome the refusal under Section 2(a) by submitting arguments that its mark does not falsely suggest a connection with the U.S. Customs Service, because such entity no longer exists. In 2003 the U.S. Customs Service has merged into the Department of Homeland Security and its name changed to United States Customs and Border Protection. The TTAB, however, noted that the "United States Customs and Border Protection still refers to itself as the U.S. Customs Service as do members of the public." Furthermore, the Board pointed out that "prior to becoming United States Customs and Border Protection, the United States Customs Service used a seal that is virtually identical to applicant's mark," except that applicant claims the colors blue, yellow and white as a feature of its mark and its mark contains the wording "U.S. CUSTOMS SERVICE" and the seal uses "UNITED STATES CUSTOMS SERVICE."

The examining attorney's refusal under Section 2(b) was based on the premise that "applicant's mark is a simulation of the Department of Treasury seal." The reason for bringing up the Department of Treasury Seal in the Section 2(b) refusal was the fact that the United States Customs Service was a division of the Department of Treasury, and not a government department itself, and therefore, its seal was not prohibited under Section 2(b). Comparing applicant's mark to the government seal, the TTAB found that "with the exception of the words (The Department of the Treasury vs. U.S. Customs Ser-

¹ The Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) is an administrative body within the USPTO that decides cases involving trademarks, such as appeals from decisions by USPTO examining attorneys denying registration of marks. TTAB three-judge panels hear hundreds of cases each year asserting that trademarks should not be registered because they are generic, descriptive, disparaging, or confusingly similar to existing marks. Such challenges to registration are initially considered by trademark examining attorneys, whose judgment may be appealed to the TTAB. Decisions of the TTAB may, in turn, be appealed to the US Court of Appeals for the Federal Circuit or a United States district court.

² A claim that a mark is precluded from registration under Section 2(b) of the Lanham Act can also be asserted (A) as a ground for opposition, and (B) as a ground for cancellation at any time, i.e., either before or after the challenged registration is over five years old and has acquired incontestable status.



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

vice), they are virtually identical and that the average person upon seeing applicant's mark would associate it with the Department of Treasury seal." In its final determination on this issue, the Board held that "applicant's mark consists of or comprises a simulation of an insignia of the United States thereby prohibiting registration."

In another precedential decision issued recently by the TTAB, the Board held that Section 2(b) bars registration of a mark which "[c]onsists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any state or municipality, or of any foreign nation or any simulation thereof" even when the applicant is a government entity applying to register its own flag, coat of arms, or other insignia. In re The Government of the District of Columbia, 101 USPQ2d 1588 (TTAB 2012).

The Government for the District of Columbia filed an application for registration of its seal, Serial No. 77/643857, in connection with "Clocks; Cufflinks; Lapel pins; Tie tacks," (see Picture 4)



Picture 4. The seal of the District of Columbia

(International Class [IC] 014; "Desk sets; Holders for desk accessories; Holders for notepads; Memo pads; Notepads; Pen and pencil cases and boxes; Pencils; Pens," IC 016; "Coasters not of paper and not being table linen; Cups and mugs," IC 021; and "Hats; Polo shirts; Sweat pants; Sweat shirts; T-shirts," IC

025. The examining attorney issued a final refusal of registration based on Section 2(b) of the Trademark Act asserting that such section "prohibits registration of official insignia, even by the relevant governmental entity." The District of Columbia filed an ex parte appeal before the TTAB attempting to defend its right to registration by looking at the Congressional intent of Section 2(b). One of the applicant's arguments was that the implementation of the Paris Convention was intended "to prevent others from registering the official insignia of governments, not to prevent these governments from registering their own insignia." In its decision, the TTAB stated that "the Paris Convention is not self-executing, so we must look for authority to whatever provisions Congress has made in implementing the treaty, and the treaty itself creates no rights that can be directly relied upon by applicants in the United States." The three-judge panel went on further stating that "even if the treaty were self-executing, the only relevant requirement in Article 6ter is that signatory states 'refuse... the registration... without authorization by the competent authorities, ... as trademarks, ... armorial bearings, flags, and other State emblems ...'" The TTAB panel even turned to the USPTO's TMEP, Section 1204.04 (a) (8th ed. 2011): "...The statute does not list any exceptions that would allow for countries, states, or municipalities to register their own flags or insignia. Applications for marks that contain flags, coat of arms, or government insignia, even if filed by the relevant state, country, or municipality, must be refused." Finally, the three judge panel pointed out that "this case is not about what the law should be or what it might be, but what it is." The Board suggested that applicant may have to address this matter legislatively; the TTAB "have no authority to change the words of the statute."

Notwithstanding the foregoing, stylized flag designs are not refused under

Section 2(b) and the mere presence of some significant elements of flags, such as stars and stripes (U.S. flag) or a maple leaf (Canadian flag) does not necessarily justify a refusal. Below are some examples of registered marks incorporating stylized representations of the U.S. flag and other prominent symbols.

Flags that are not presently in use as national flags (e.g., flags of former countries, states, or municipalities, etc.) are not refused registration under Section 2(b). This is also true for designs or names of organizations that are no longer exist.

In a non-precedential decision of the TTAB, *In re Certa ProPainters, Ltd.*, 2008, the Board reversed the examining attorney's final refusal to register the mark BORN IN CANADA SPREADING OVER THE WORLD and Design (see Picture 5) under Section 2(b) of the Trademark Act. The examining attorney had refused registration based on a find-

they relate to one of the following scenarios: (1) the flag design is used to form a letter, number, or design; (2) the flag is substantially obscured by words or designs; (3) the design is not in a shape normally seen in flags; (4) the flag design appears in a color different from that normally used in the national flag; (5) significant feature is missing or changed.

In reaching their decision, the Board opined that "the Canadian flag is significantly changed in applicant's mark" and "the missing flag portion is replaced by wording." The Board also relied on *Heroes Inc. v. The Boomer Esiason Hero's Foundation Inc.*, 43 USPQ2d 1193, 1197-98 (D.D.C. 1997) for the proposition that a national symbol of the U.S. (i.e., the U.S. Capitol building) is not an insignia thereof, so registration of the symbol does not violate Section 2(b). Similarly, the Board found that "while the 11-pointed maple leaf

Picture 5. The mark Born in Canada Spreading over the world



ing that the applied-for mark "contains a simulation of a flag of a foreign nation, specifically Canada, and/or displays the official national insignia of Canada, namely the Canadian maple leaf."

In its decision, the TTAB emphasized that "the test is not whether purchasers will be able to guess that the mark is suggesting a national flag." Rather, the Board looked to the language provided in Examination Guide 2-07, issued by the USPTO in 2007, that stylized flag designs are not refused registration under Section 2(b), if

may serve as a national symbol of Canada, in the same manner that the U.S. Capitol building or the Statue of Liberty serves as a symbol of the United States, ... the 11-pointed maple leaf does not qualify for protection as an 'insignia' under Section 2(b)." This, however, is a non precedential decision. Therefore, a different outcome may soon be reached in a similar set of facts. ♦

Надійшла до редакції 27.05.2014 року



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Mishev M. Defend the Flag. Protection of Foreign State Emblems, Official Hallmarks, Names and Emblems of Intergovernmental Organizations in the United States. The author makes an analysis of causes of failures in the registration of trademarks in the United States on the grounds of use of flags, emblems or other distinctive signs of foreign states.

Key words: flag, coat of arms, official hallmark, trademark

Мишев М. Защитить флаг. Охрана зарубежных государственных гербов, официальных знаков, наименований и эмблем межправительственных организаций в Соединенных Штатах. В статье автор проводит анализ причин отказов в регистрации знаков для товаров и услуг в США на основании того, что в них используются флаги, гербы или другие отличительные знаки иностранных государств.

Ключевые слова: флаг, герб, официальное наименование, товарный знак

ОГОЛОШЕННЯ

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України оголошує конкурсний прийом до аспірантури в 2014 році з відривом від виробництва за спеціальністю:

12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Прийом документів до аспірантури відбувається з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року. Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Вступні іспити проводяться з 01.12.2014 року по 19.12.2014 року.

Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 03680, МСП, м. Київ-150, вул. Боженка, 11, кімн. 1304.

Контактна особа: Ленго Юлія Євгенівна (тел. : 228-2137, e-mail: Julia.Lengo@gmail.com).

До заяви на ім'я директора Інституту про прийом до аспірантури додаються такі документи:

- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста чи магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, — копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплома;
- перелік опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, що не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
- особовий листок з обліку кадрів;
- 4 фотокартки розміром 3x4;
- медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Форми навчання в аспірантурі:

- за рахунок коштів Державного бюджету України;
- за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Термін навчання в аспірантурі — три роки.

У рамках VIII Всеукраїнського фестивалю науки, який відбувся протягом 14–16.05.2014 року Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України було проведено низку заходів.

- 14.05.2014 року у приміщенні Інституту відбувся Круглий стіл щодо обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет».

Учасники круглого столу обговорили проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет». Особлива увага була приділена процедурі припинення доступу до інтернет-ресурсів за умови підозри у порушенні ними або виявлення факту порушення авторських прав.

- 15.05.2014 року заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., член-кореспондент НАПрН України Мироненко Наталія Михайлівна виступила з відкритою лекцією на тему: «Стан та основні напрямки удосконалення правового регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності». У своїй лекції доповідач зупинилася, питаннях удосконалення правового регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності
- 16.05.2014 року відбулося обговоренні проекту змін до Цивільного кодексу України в частині питань інтелектуальної власності, зокрема зміни до книги 4 та глав 75, 76 ЦК України. У роботі заходу взяли участь понад 30 осіб.

Також в рамках Всеукраїнського фестивалю науки у стінах Інституту пройшов щорічний Конкурс на кращу наукову роботу в таких номінаціях:

- «Краща монографія, брошура»;
- «Краща наукова стаття»;
- «Кращий молодий автор».

За результатами конкурсу

- У номінації «Краща монографія, брошура» кращою визнали монографію Падучака Богдана Михайловича «Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект».
- У номінації «Краща наукова стаття» кращими визнали наукові статті Кашинцевої Оксани Юріївни «Щодо необхідності правової охорони авторським правом змісту наукового твору в сфері медицини» та Осипової Юлії Вікторівни «Службові» об'єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України».
- У номінації «Кращий молодий автор» перемогу здобула Осипова Юлія Вікторівна.

Крім того протягом 14–16.05.2014 року Інститутом було здійснено підготовку та розсилку наукової продукції Інституту як методологічну допомогу при викладанні курсів з інтелектуальної власності у провідних ВНЗ України. У конференц-залі Інституту працювала експозиція наукових видань нашого Інституту.



ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» виходить один раз на два місяці. Передплатити наш журнал ви зможете в будь-якому поштовому відділенні України, а також за допомогою системи WebMoney на сайті ДП «Преса» — www.presa.ua.

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

**З глибокою повагою,
редакційна колегія**

Вартість передплати на 2014 рік у грн					
	Індекс	2 міс.	4 міс.	6 міс.	12 міс.
Фізичні та юридичні особи	23594	35	70	105	210

2014 Subscription prices in UAH					
	Index	2 months	4 months	6 months	12 month
Idividuals and legal bodies	23594	35	70	105	210