

# ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Науково-практичний журнал

4 (30) ' 2006

УДК 347.(77+78)

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

## Зміст

### Право та інновації

- О. Орлюк** Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід ..... 3
- Ю. Атаманова** До питання про розподіл компетенцій щодо здійснення інноваційної політики в системі органів державної виконавчої влади ..... 10

### Договірне право

- Ю. Капіца** Договір франчайзингу в праві України та Європейського союзу..... 18

### Захист прав

- І. Полуєтков** Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення ..... 26

### Зарубіжний досвід

- Н. Бочарова** Конституційно-правова охорона інтелектуальної власності (сучасний зарубіжний досвід) ..... 37

## Акти законодавства

Директива 2004/48/EG Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. “Об осуществлении прав интеллектуальной собственности” .....	45
--	----

## Цікаво знати

Виникнення мобільного зв'язку .....	66
Жувальний чай .....	66
З історії копіювання .....	67
Уринобатарейка .....	67

---

## ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

<b>Вартість передплати на 2006 рік</b>					
	<b>Індвкс</b>	<b>2 міс/грн</b>	<b>4 міс/грн</b>	<b>6 міс/грн</b>	<b>12 міс/грн</b>
<b>Фізичні та юридичні особи</b>	<b>28504</b>	<b>12,84</b>	<b>26,78</b>	<b>38,47</b>	<b>76,44</b>

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

З глибокою повагою  
редакційна колегія



## ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІЖЕНЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

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

Стратегія України у галузі розвитку науки, технологій та інновацій, що передбачає створення національної інноваційної системи, повинна розглядати використання інтелектуальної власності як одне з основних завдань активізації інноваційної діяльності. Об'єкти інтелектуальної власності повинні слугувати основою легального ринку науково-технічних результатів та бути базою для створення конкурентоспроможної вітчизняної промисловості. У цьому напрямі актуальним питанням стає використання результатів науково-технічної діяльності, отриманих в рамках виконання робіт за державними контрактами.

Вибір індустріальними країнами державних пріоритетів у наукових дослідженнях та чітке визначення механізмів їх реалізації виступає однією з основних тенденцій останніх десятиріч у науковій сфері. Це обумовлюється, перш за все, обмеженістю ресурсів та високою вартістю наукових досліджень. Відповідно, основоположним принципом реалізації державної науково-технічної політики повинна виступати концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки, з розв'язанням, у

тому числі, проблем правової охорони та захисту результатів наукових досліджень, які часто є собою об'єктами інтелектуальної власності.

Зрозуміло, що під час створення наукового продукту мова не йде про підприємницьку діяльність, оскільки відсутня одна з базових її складових — отримання прибутку. Однак отриманий результат НДДКР може стати об'єктом комерціалізації. Саме тому важливою є роль держави на етапі як створення наукового продукту, так і подальшої його комерціалізації. Оскільки за відсутності державної підтримки ризику проходження цієї стадії інноваційного проекту будуть невинновданно високими. До того ж інвестор на першому етапі комерціалізації не готовий вкладати кошти.

Тому доцільним виглядає постановка питання про створення засад державно-приватного партнерства щодо відношення результатів науково-технічної діяльності. До того ж держава вкладає кошти на ризиковій стадії проекту, а інвестори разом з розробниками потім доводять науковий продукт до ринку та повертають свої витрати. Для держави за таких умов важливими є не лише пряме повернення коштів у вигляді



податків та інших відрахувань до бюджету, але і непрямі, такі, як створення робочих місць, вирішення соціальних та екологічних проблем. Саме тому переважна кількість фахівців стоїть на позиції, що повинна будуватися нормативно-правова база державно-приватного партнерства за реалізації проектів, що відіграють вирішальну роль у вирішенні цієї проблеми [1].

Аналізуючи досвід розвинених країн, можна відмітити, що до основних тенденцій розвитку законодавства про інтелектуальну власність та практики його застосування поряд з іншими ключовими напрямками відноситься лібералізація відносин у сфері використання результатів, отриманих під час виконання наукових досліджень за рахунок коштів бюджетів та громадських фондів.

Найбільш яскраво це проявляється у США, у більш стриманих формах — на загальноєвропейському рівні, найменші зміни відбуваються на національному рівні в європейських країнах та в Японії.

Слід відзначити, що посилення рівня патентної охорони на результати НДДКР, створені за рахунок або за участю коштів бюджету або громадських фондів, пов'язано із захистом суспільних інтересів під час використання отриманих результатів НДДКР. Водночас спостерігається тенденція, за якої компанії, що беруть участь у таких розробках, часто зацікавлені не в отриманні патенту на своє ім'я, а у збереженні отриманих результатів у секреті (наприклад, в якості ноу-хау). Досить часто компанії намагаються нав'язати таку поведінку дослідникам.

Однак засекречування результатів суперечить основній функції досліджень, що здійснюються за бюджетні ресурси, тобто кошти платників податків, та громадських фондів. Оскільки однією з основних функцій таких досліджень є отримання та розповсюдження нових знань через опублікування, тобто створення максимальних умов для вільного доступу будь-яких зацікавлених осіб та широкої громадськості в цілому. Водночас повна публікація результатів досліджень перешкоджає отриманню доходу від їх використання та комерціалізації. І саме патентноохорона забезпечує можливість досягнення компромісу. До її переваг можна віднести як публікацію ключових відомостей щодо нового технічного рішення, так і можливість публікації результатів, оскільки наявність патентної охорони дає деякі, хоча і неповні, гарантії від несанкціонованого використання.

Політика найбільш розвинених країн у сфері правового забезпечення та реалізації прав держави на результати науково-технічної діяльності, що фінансується із державного бюджету, свідчить про низку ключових моментів:

- зусилля урядів спрямовуються, перш за все, на підвищення конкурентоспроможності національної промисловості за рахунок скорішого освоєння результатів НДДКР, що фінансуються державою;
- в усіх цих країнах переважає тенденція закріплення виключних прав на результати НДДКР, що фінансуються державою, за виконавцем (науково-технічною



корпорацією, установою, університетом, дослідницьким інститутом) або за її автором. Закріплення прав за державою можливе у США, але така можливість використовується дуже рідко. У тому числі це стосується результатів інтелектуальної діяльності, отриманих під час розробки продукції військового, спеціального та подвійного призначення. В інших країнах законодавство не передбачає можливості закріплення виключних прав безпосередньо за державою, але це може бути зроблено через спеціальні організації або агенції. Наприклад, у Великобританії цю роль протягом 20 років відіграла Британська технологічна група, в Японії — J I T A [2].

Намагання закріплення за державою виключних прав на всі результати НДДКР, що фінансуються з бюджету, здійснювалися у США, Великобританії (тобто країнах англосаксонської системи права), а також у Японії. Але призводили незмінно до негативних наслідків, що зумовило уряди цих країн відмовитися від продовження такої політики.

У свою чергу аналіз європейської практики у сфері комерціалізації технологій, створюваних за бюджетні кошти, доводить, що в останні роки суттєво змінилися підходи щодо визначення власника на такі об'єкти інтелектуальної власності. Наведені норми чинних законів окремих країн Європи дозволяють констатувати, що там відсутній єдиний уніфікований підхід щодо закріплення права власності на результати досліджень, викона-

них за рахунок або із залученням бюджетних коштів [3].

У більшості європейських юрисдикцій такі права належать державній дослідницькій організації, що є працедавцем дослідника. Наприклад, такий підхід закріплений у законодавстві Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Іспанії, Греції, Ірландії, Португалії, Великобританії. За дослідниками, у такому разі, закріплено право на отримання ліцензійних платежів (роялті). Хоча підходи щодо визначення розміру платежу варіюються: від виплати повного розміру належного роялті досліднику до дольового розподілу між дослідником та державною дослідницькою організацією (ДДО).

Наприклад, у Фінляндії організація не отримує нічого (хоча відмічають, що планується зміна законодавства, яка потягне за собою передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності науково-дослідним інститутам). До того ж у Фінляндії здійснюється загальнонаціональна державна політика у сфері інноваційної діяльності [4]. Керівну роль у реалізації програм підтримки наукових досліджень та розробок у країні відіграє Національне управління інформаційних технологій Фінляндії (Finland's National Technology Agency — Tekes). Його головним завданням є щорічний розподіл коштів державного бюджету у розмірі 400 млн.євро за різними програмами університетів, компаній та наукових інститутів. Ці програми, що представляють особливий інтерес для розвитку інформаційних та інноваційних технологій, охоплюють усі сектори НДР. Крім того, Tekes сприяє укріпленню зв'язків



між науково-дослідними інститутами і компаніями, спрощуючи передачу знань між державним і приватним сектором.

Подібна ситуація спостерігається і в інших скандинавських країнах, які вважаються лідерами на європейському ринку інноваційних продуктів. Наприклад, у Швеції права на ІВ також поки належать досліднику, а розподіл роялті між ним та ДДО здійснюється на підставі домовленостей, одержаних внаслідок переговорного процесу.

У низці країн розподіл ліцензійних платежів (роялті) між дослідниками та ДДО визначається політикою ДДО у галузі інтелектуальної власності (Австрія, Німеччина, Ірландія, Португалія, Великобританія). В Іспанії у ДДО не університетського типу розподіл роялті здійснюється рівними частками між ДДО, винахідниками та Радою правління, який перерозподіляє свою долю відповідно до встановлених критеріїв, що варіюються залежно від ситуації, законодавства та виду об'єкту ІВ. У свою чергу в університетах ліцензійні платежі розподіляються відповідно до внутрішнього Статуту кожної установи. Як правило, дослідники отримують між 1/3 та 1/2 фінансових відрахувань від роялті. Крім цього за дослідником закріплено право роботи на приватного замовника протягом чотирьох років без втрати своєї посади.

Фінансові надходження дослідникам варіюються подібним чином і у Франції — залежно від того, ДДО якого типу — університетського чи не університетського, є. У першому випадку розподіл роялті відбувається у співвідношенні 50% на

50%, у другому — залежно від домовленості. Водночас дослідники ДДО університетського типу можуть володіти до 15% акцій у створених інноваційних компаніях за умови збереження свого статусу державного службовця протягом шести років. Дослідники ДДО не університетського типу можуть витрачати до 20% свого часу, забезпечуючи наукову підтримку компаніям за умови збереження статусу державного службовця.

У Греції дослідники отримують 60%, відповідна ДДО — 40% платежів. До того ж доля дослідників може бути ще збільшена за умови зміни політики ДДО у галузі прав на ІВ. Водночас дослідники можуть працювати в інтересах приватного сектора над розробкою своїх проєктів протягом двох років без втрати статусу або посади та отримувати за таких обставин до 50% свого окладу. Перебування у такій відпустці може бути подовжено ще на три роки, протягом яких він отримує до 25% свого окладу.

В Італії, де права на ІВ дослідники отримали з 2001 року, ДДО отримує від 30 до 50% ліцензійних платежів (роялті) залежно від положень внутрішнього Статуту. До того ж за дослідниками також закріплюється право працювати в якості допоміжного технічного персоналу на підприємствах протягом чотирьох років, протягом яких компанії зобов'язані забезпечити їм виплату додаткової компенсації.

Разом із тим слід відзначити, що закріплені національними законодавствами європейських країн підходи щодо розподілення прав на результати науково-дослідних робіт,





на виплату винагород тощо, не усувають до кінця проблем, характерних і для України, пов'язаних, зокрема, із взаємозв'язком науки та виробництва, комерціалізацією результатів НДДКР.

З одного боку, існує ситуація, за якої витрати державного та приватного секторів ЄС на НДР постійно підвищуються. Наприклад, 182 млрд. євро у 2002 році, за даними Eurostat3, проти 309 млрд. євро, витрачених у США. Однак, зазначений показник ЄС складає менше 2% від ВВП проти 2,8% у США і майже 3% в Японії. Таке несприятливе порівняння призвело до того, що Європейська комісія поставила перед собою мету підняти зазначений показник до 3% у 2010 році.

Водночас, крім фінансових показників, в Європі існує проблема низького доступу компаній до результатів наукових досліджень (за виключенням практики діяльності компаній великого бізнесу, які ведуть власні дослідження), внаслідок чого низьким є процес впровадження інновацій у виробництво. Однією з підстав такої ситуації є слабкі зв'язки між науково-дослідними установами та університетами та європейським бізнесом (на відміну від США). Дослідження Economist Intelligence Unit свідчать про наявність багатьох скарг щодо діяльності у сфері НДР в Європі, починаючи від неправильного розподілу державних коштів (занадто багато спрямовується на фундаментальні дослідження, і замало — на прикладні НДР), і закінчуючи недовірою університетів до корпоративних клієнтів або неспроможністю науково-дослідних інститутів залучити та утримати та-

лановитих дослідників. Все це разом узятє обмежує вплив НДР на інновації в європейських компаніях. Ще одна проблема полягає у тому, що малі та середні підприємства Європи обмежені у доступі до результатів НДР, що не дозволяє їм скористатися результатами технологічних інновацій [5].

Корисним під час вивчення цих питань може стати досвід США з використання у приватному секторі результатів НДДКР подвійного призначення, отриманих у ході реалізації державних програм. Патентна охорона часто використовується у галузі програмного забезпечення та правової охорони результатів досліджень у галузі біології, генної інженерії, молекулярної генетики та інших наук про життя. Патентна охорона стає дешевше, розширюється об'єм патентної інформації, що надається безоплатно через Інтернет. Сьогодні однією з важливих особливостей патентної охорони у США є наявність однорічного періоду після публікації (розкриття винаходу), коли вважається, що винахід не втратив новизни.

Однак на увагу заслуговує і негативний досвід США у сфері закріплення за державою прав на патентування результатів усіх НДДКР, що фінансувалися з федерального бюджету. Оскільки саме у США такий порядок був закріплений законодавством, вони перші отримали негативні наслідки такої практики та першими відмовилися від неї [2].

Зокрема, оскільки уряд фінансував дослідження, йому належали й усі результати комерційної реалізації нового продукту, що не сприяло розвиткові інноваційної діяльності.



## ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

В результаті лише дуже невеликий відсоток винаходів використовувався у промисловості та ліцензувався. В кінцевому рахунку в країні виникли проблеми, пов'язані з уповільненням технічного прогресу та зниженням конкурентоспроможності американських товарів на світовому ринку. Свого часу лише прийняття у 1980 р. закону Бай-Доула зламало цю негативну тенденцію. І сьогодні спостерігається ситуація, коли уряд заохочує розробки у приватному секторі під час збереження своїх інтересів на базі конкретного механізму взаємодії уряду та приватного сектору.

В останні роки лише незначна частина винаходів, що отримуються під час виконання публічно фінансованих НДДКР, патентується на ім'я уряду США тими 6 агентствами, через які здійснюється фінансування (а саме Національний інститут здоров'я NIH, Сухопутні сили Army, Військово-морський флот Navy, Військово-повітряні сили USAF, Міністерство енергетики DOE, Аерокосмічне агентство NASA).

Вони не лише отримують патенти, але й займаються ліцензуванням. Водночас обсяг роялті, що виходить в результаті ліцензування, достатньо невеликий порівняно з обсягами бюджетного фінансування.

Слід відзначити, що принципові зміни в американському законодавстві, що відбулися у 80-х роках, призвели до полегшення процесу передачі технологій у промисловість, у тому числі — у малий бізнес. Завдяки введеній внаслідок прийняття Закону Бай-Доула особливий процедурі патентування винаходів, отриманих в університетах, інших неко-

мерційних організаціях і у малому бізнесі за наявності бюджетного фінансування, останні отримали можливість закріплювати за собою майнові права на винаходи, отримані на підставі досліджень, що фінансувалися за рахунок бюджетних коштів.

У свою чергу поправка 1984 року дозволила дослідницьким інститутам оформляти їх майнові права на третіх осіб для подальшого розвитку. Закон 1980 року про технологічні інновації, відомий як закон Стівенсона Уайдлера, виправлений у 1986 р. у відповідності з Федеральним Актом про Передачу Технології, уповноважив федеральні лабораторії здійснювати спільні науково-дослідницькі угоди (CRADAs) з приватними фірмами та оформляти на ці фірми патенти на будь-які отримані результати.

Повертаючись до європейського досвіду, можна констатувати, що у жодній країні континентальної системи права держава як така не може бути суб'єктом відносин в галузі інтелектуальної власності. Якщо вона бере участь в обігу ІВ, то лише через посередництво юридичних осіб (організацій). Відповідно, правами володіє не держава, а державні організації.

Тому ідея наділити державних замовників правом розпоряджатися інтелектуальною власністю (від імені держави) запозичена не з європейського, а з американського патентного законодавства. Однак слід звернути увагу, що в американському законодавстві закріплення виключних прав на винаходи за державою, представленою в особі державного замовника НДДКР, пе-





редбачає отримання патенту на ім'я цього замовника. Однак процедура отримання такого патенту є достатньо складною і обмеженою за строками. Фактично, тут реалізується принцип, за якого до подачі заявки на отримання іноземного патенту слід подати заявку до національного патентного відомства і лише по закінченні певного строку (у США — 6 місяців) можна подавати заявку до іноземного патентного відомства. Така процедура дозволяє уникнути затягування процесу патентування та створення підстав для корупції.

Тому більш доцільним для України повинен стати європейський досвід, який не пов'язується напряму з ідеєю наповнення бюджету за рахунок реалізації прав ІВ, що належать державі. Реалізація прав України на результати науково-технічної діяльності повинна здійснюватися через забезпечення інтересів суспільства та національної промисловості у тих випадках, коли на підтримку НДДКР використовуються бюджетні ресурси. Тому законодавчо необхідно визначитися з під-

тримуваними урядом формами співробітництва між національною промисловістю та наукою, у тому числі шляхом запровадження трьохсторонніх контрактів на проведення НДДКР за участі держави, передбачити порядок визначення форми правової охорони отримуваних результатів із урахуванням інтересів усіх сторін та закріплення прав на ці результати (переважно, за промисловістю), а також норми, що забезпечують пріоритет національної промисловості. Прозорими і такими, що не передбачають різні тлумачення, повинні бути і критерії, на підставі яких держава входить до угоди третьою стороною. Патентна охорона в Україні повинна відігравати ключову роль у правовій охороні результатів НДДКР, отриманих під час бюджетного фінансування. ◆

#### Література:

1. Авдеев В., Носкова В., Фомичев Ю. *Российские мегапроекты: стратегическая направленность и трудности на пути продвижения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, 2006. — № 5. — С. 14 — 15.*
2. *Развитие законодательства об интеллектуальной собственности // <http://www.akdi.ru/pravo/iam/1.htm#4>*
3. Клесова С., Попова Е. *Право собственности на результаты исследований, созданные за счет и с привлечением бюджетных средств (Европейский подход к решению проблемы) // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, 2006. — № 5. — С. 42 — 50.*
4. *НИР и профессиональное обучение для малых и средних предприятий Финляндии // <http://www.microsoft.com/Rus/Government/analytics/EUI/part2.mspx>*
5. *Какие факторы тормозят развитие Европы? // <http://www.microsoft.com/Rus/Government/analytics/EUI/part2.mspx>*



## ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗПОДІЛ КОМПЕТЕНЦІЙ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

**Юлія Атаманова,**  
*старший науковий співробітник лабораторії передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності АПрНУ, асистент кафедри господарського права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук*

Ефективність державного управління у реалізації поставлених стратегічних завдань та досягненні закладених у програми соціально-економічного розвитку показників залежить не лише від правильності їх визначення та добросовісного розрахунку, а й від створення дієвої системи органів управління, за допомогою яких здійснюється державна влада та виконуються основні функції, що покладаються на державу. Саме органи управління є провідниками, реалізаторами державної політики в певній сфері. Від розподілу повноважень між ними та їхньої діяльності залежать фактичні результати у здійсненні державного управління. Такий їх особливий статус зумовлює необхідність дослідження структури державних органів, залучених до регулювання кожної конкретної сфери, в тому числі й інноваційної, для визначення реального стану регулювання відповідних відносин та процесів та його відповідності загальнодержавним інтересам і програмам.

Значна частина проблем, які виникають у процесі переходу національної економіки до інноваційної моделі розвитку, пов'язана з недосконалістю системи державного управління та регулювання інновацій-

ного процесу в державі, розпорошеністю функцій управління по різних суб'єктам влади, відсутністю єдиного державного центру управління та координації зусиль до постіндустріальної економіки [1, с. 108]. Тому завдання створення ефективного механізму державного управління національною інноваційною системою не може бути вирішене без проведення його аналізу з точки зору визначення органів, встановлення співвідношення їх завдань та повноважень в цій сфері, що переводить це питання до рангу актуальних та потребуючих невідкладного вирішення.

Поставлена проблема досить не привертала до себе безпосередньої уваги правників — її частково торкалися лише під час розгляду загальних проблем вироблення державної інноваційної політики та державного регулювання інноваційними процесами, зокрема, Д. Висоцькій, М. Гаман, Ю. Гоптаренко, В. Гусев, П.П. Крайнев, С.Ф. Ревуцький, І.І. Рудченко, О.Д. Святоцький. Але становлення інноваційної економіки неможливо без забезпечення чіткого розмежування повноважень між міністерствами та відомствами під час посилення їх відповідальності за технологічний розвиток, підвищення рівня інно-



ваційності, ефективність використання інвестицій [2; с. 118]. Тому можна стверджувати, що *у зв'язку із віднесенням питань інноваційного розвитку економіки країни до стратегічних пріоритетів системи органів державного управління, на яких покладені функції з реалізації державної інноваційної політики, та розподіл компетенції між ними потребує докладного аналізу, що й ставиться за мету цієї публікації.*

На виконання поставлених завдань така система державних органів має характеризуватися певними ознаками, зокрема, такими, як цілісність, чітка організація, суворе упорядкування. При цьому повинні дотримуватися певні принципи організації та діяльності державного апарату. В першу чергу, це принципи оптимальності побудови структури державного апарату, його ефективності, законності та конституційності, високого професіоналізму державних службовців, дотримання високих етичних стандартів та інші [2; с. 237].

Для забезпечення оптимальної побудови система органів державної влади, з одного боку, повинна відповідати критерію достатності для забезпечення комплексного та всеохоплюючого регулювання потребуючих публічної уваги інститутів та відносин. З іншого ж боку, вона має бути обмежена лише тим ступенем розгалуженості, що є необхідним для виконання покладених на державу функцій.

Крім цих вихідних принципів побудови системи органів державного апарату, а саме: достатності й необхідності — слід зазначити й такий, як чіткий розподіл функцій між

державними органами. Кожний державний орган становить відносно самостійну, структурно відособлену ланку державного апарату, яка створюється державою з метою здійснення строго певного виду державної діяльності, яка наділена відповідною компетенцією та спирається в процесі реалізації своїх повноважень на організаційну, матеріальну та примусову силу держави [3; с. 228]. Структура державного апарату повинна, таки чином, зумовлена функційним навантаженням та предметом діяльності кожного органу. В цілому ж вони мають знаходитися у взаємодії та доповнювати один одного результатами своєї діяльності для забезпечення безперебійної роботи державного апарату саме як системи, але не повинні дублювати або розпорошувати єдині функції між різними структурами.

Незважаючи на очевидність доцільності та необхідності зазначених принципів, реальне їх дотримання часто не відбувається, наслідком чого стають відсутність позитивних результатів та змін на шляху досягнення поставлених державою завдань, неможливість встановлення відповідальних осіб за це, що нерідко супроводжується розбазарюванням та нецільовим використанням державних коштів.

На жаль, слід констатувати, що таке становище державного регулювання характерне для однієї з найактуальніших сфер — для інноваційної сфери. Розуміючи значущість створення та введення найсучасніших матеріалів, конструкцій, випуску нових видів товарів, застосування не використовуваних раніше технологій та методів для економічного росту країни, державна вла-



да постійно намагається винайти найбільш оптимальний шлях вирішення та реалізації цих питань. Однак у зв'язку з відсутністю чіткого усвідомлення інноваційних пріоритетів, визначення стратегії інноваційного розвитку та сформульованої інноваційної політики її кроки в цьому напрямку частіше є невиваженими, а іноді й непослідовними. Насамперед, це відбивається на визначенні органів державного управління, уповноважених формувати та реалізовувати державну інноваційну політику.

Органи державного управління, уповноважені в інноваційній сфері, представлені різними відомствами, компетенція між якими однозначно не розподілена, чітко не розмежована, а часто, навіть, дублюється, що не дозволяє говорити про створення в країні системи управління в сфері інноваційної діяльності. Ситуацію правильніше охарактеризувати як безсистемну. Зокрема, до органів із забезпечення реалізації державної інноваційної політики відносяться: Міністерство промислової політики, Міністерство освіти і науки, Державне агентство з інвестицій та інновацій, Міжвідомча комісія з організації діяльності технопарків. Кім того, окремі суміжні повноваження з цих питань мають Міністерство економіки, Державний департамент інтелектуальної власності. Для визначення стану системи управління в сфері інноваційної діяльності доцільно розкрити та проаналізувати співвідношення основних повноважень з інноваційних питань кожного з названих органів.

Згідно з Указом Президента України від 30 грудня 2005 року № 1873/2005 "Про утворення Держав-

ного агентства з інвестицій та інновацій" [4] Державне агентство з інвестицій та інновацій (далі — Держінвестицій) визнано спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності (абз.2 п. 1). За основні завдання Держінвестицій визнано участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, а також координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності (п.3). У відповідності із ними до функцій цього органу віднесено: участь у формуванні інвестиційної та інноваційної політики, подання пропозицій щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, державних інноваційних програм та необхідних обсягів бюджетних коштів для їх кредитування; організовує проведення експертизи інвестиційних та інноваційних програм і проектів; здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і веде Державний реєстр інноваційних проектів; здійснює контроль за організацією виконання державних інвестиційних та інноваційних програм; готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє статuti (положення) про ці установи та затверджує порядок формування і використання їх коштів, бере участь в організації навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності, а також інші функції (п.4).



До спеціально уповноважених органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної інноваційної політики, але у сфері промисловості, відноситься Міністерство промислової політики (далі — Мінпромполітики). Відповідно до Указу Президента України від 21 вересня 2001 року № 849/2001 "Про Положення про Міністерство промислової політики України" [5] до основних завдань Мінпромполітики належать: визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектора економіки України; створення сприятливих умов для розбудови високорозвинутого промислового сектора економіки України; забезпечення реалізації державної інноваційної політики у сфері промисловості (п. 3). До того ж серед функцій Мінпромполітики до інноваційної сфери належать: забезпечення проведення у промисловому секторі економіки України єдиної науково-технічної, інвестиційної політики; організовує і координує наукові дослідження в інтересах оборони та підвищення ефективності військово-технічного співробітництва в частині, що належить до його компетенції, а також у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу; подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері промисловості, державних інноваційних програм і необхідних обсягів бюджетних коштів для їх кредитування, створення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для здійснення фінансової підтримки зазначених програм; затверджує порядок формування і використання коштів зазначеними установами; забезпечує

проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік; виступає замовником та забезпечує проведення державної науково-технічної експертизи інноваційних програм, проектів та об'єктів інтелектуальної власності у сфері промисловості; в межах своєї компетенції організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності та інші (п.4).

Провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності визнано також й Міністерство освіти і науки (далі — Міносвіти). На нього покладаються завдання згідно із Положенням Про Міністерство освіти і науки України, затвердженим Указом Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000 [6], участі у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу України; визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (п.3). До компетенції Міносвіти в сфері інноваційної діяльності відносяться: проведення комплексного аналізу стану вітчизняної та світової науки і техніки, прогнозування тенденцій їх розвитку; підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та





## ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

пріоритетів інноваційної діяльності; формування щороку разом з Міністерством економіки замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції; організація проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних, регіональних програм; організація діяльності координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інші (п.4). Цілий блок функцій покладається на Міносвіти в сфері інтелектуальної власності (зокрема, проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, їх реєстрація та видача охоронних документів на них, координація діяльності щодо трансферу (передачі) технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету та інші), для чого в його структурі створено окремий підрозділ — Державний департамент інтелектуальної власності.

Крім того, слід зазначити, що при Президентові України діє ще такий консультативно-дорадчий орган, як Рада з питань науки та науково-технічної політики, серед основних завдань якої визначаються вироблення пропозицій щодо державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності та трансферу технологій [7].

Таким чином, у структурі державного апарату мінімум три органи центральної виконавчої влади, які уповноважені забезпечувати здійснення державної інноваційної політики. До того ж кожний з них

бере участь у визначенні перспективних та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, у проведенні експертиз інноваційних програм та проектів. Крім того на двох з них — Держінвестицій та Мінпромполітики — покладені функції з обґрунтування обсягів бюджетних коштів для кредитування інноваційних проектів, створення державних кредитно-фінансових установ для здійснення фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, а також визначення порядку використання коштів таких установ. Кожне з трьох відомств також залучено до організації навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців у сфері інноваційної діяльності.

Очевидно трикратне дублювання функцій державних органів щодо реалізації державної інноваційної політики, що неможна вважати допустимим з точки зору побудови та функціонування оптимальної структури державного апарату. Більше того, неможливо розраховувати за таким підходом на формування дійсно єдиної за сутністю державної інноваційної політики, оскільки у кожного органа власне бачення проблем та актуальних цілей, що не може не сказатися на визначенні пріоритетних напрямів та проектів.

Але це не єдина проблема в сфері державного управління інноваційною діяльністю. Не менш значущим для стимулювання інноваційної сфери вважаємо розпорошення, розрив функцій регулювання єдиного за економічним змістом інноваційного процесу між різними державними органами без їх координації та підпорядкування. Так, першочерговою стадією інноваційного процесу —





проведенням наукових досліджень — керує не лише Міносвіти, а й Мінпромполітики, зокрема, тими, що стосуються оборонно-промислового комплексу. Далі проведенням експертиз займаються як Міносвіти, так й Держінвестицій, причому якщо перше здійснює наукову та науково-технічну експертизу програм та проектів, то встановлення їх інноваційного статусу, в тому числі реєстрація, покладається вже на Держінвестицій, який, по суті, до моменту подання таких проектів не лише не займався поданою проблематикою, а й не є глибоко обізнаним зі станом світової науки в конкретній галузі для визначення рівня новизни результатів його реалізації. Але що стосується експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, то ці функції знову покладені на Міносвіти, як й реєстрація самого технологічного парку (ст. 4, 5 ЗУ "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" [8]). Практичне ж здійснення інноваційних проектів та запровадження інновацій у промисловості вже покладається на Мінпромполітики, яке, з одного боку, виступає замовником науково-технічної експертизи, а з іншого, — забезпечує проведення відбору пріоритетних інноваційних проектів і їх фінансування в межах бюджетних коштів.

Те, що подібна непослідовність державної влади у керуванні будь-якими процесами не може призвести до позитивних наслідків, навряд чи хто буде заперечувати. Причому в сфері інноваційної діяльності така непослідовність вже давала реальні негативні результати у вигляді фактичної некерованості відповідними

процесами. Зокрема, створена у 2000 р. Українська державна інноваційна компанія (далі — УДІК) знаходилася у подвійному підпорядкуванні — у Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) та Міносвіти. Наслідки діяльності УДІК за чотири роки роботи вражають — з 37 проектів, що були ним профінансовані, 80 %, навіть, не бути кваліфіковані як інноваційні. [9; с. 27]. Більше того, у державній компанії взагалі не була створена науково-технічна рада, незважаючи на те, що положення про її обов'язкову наявність міститься у статуті УДІК, а рішення про кредитування приймалися правлінням — фактично всього чотирма особами на чолі із головою [10; с. 31]. Слід зазначити, що згідно з Постановою КМУ № 757 від 18 серпня 2005 р. УДІК було перепідпорядковано Мінпромполітики, що знову ж таки не може вважатися нормальним з урахуванням того, що спеціально уповноваженим органом у сфері інноваційної діяльності, виступає Держінвестицій.

Виникає питання: чому в Україні досі відсутня єдина система державного управління в сфері інноваційної діяльності, незважаючи на те, що спроби її побудувати приймалися неодноразово? На наш погляд, причину цього слід шукати не в формальних діях та намірах державної влади. Полягає вона у більш глибокій площині. Річ у тім, що у влади досить відсутнє розуміння інноваційного шляху розвитку країни як стратегічного курсу соціально-економічного розвитку, а у зв'язку із цим немає адекватної державної інноваційної політики. Приймаються окремі кроки інноваційного характеру, але які у сукупності не ста-



новлять єдиної проробленої та взаємоузгодженої інноваційної стратегії, що яскраво демонструє наявна система державного управління інноваційною сферою.

Питання створення умов, активізації та реалізації інноваційних перетворень як в реальному секторі економіки, так і в соціальній сфері, побудова інноваційної моделі економічного розвитку слід визнати складовою обраного стратегічного курсу соціально-економічної політики України. Але особливість їх реалізації полягає у тому, що забезпечуватись вони мають через всі напрямки економічної політики, оскільки інноваційний компонент входить складовою фактично до кожного з них. Тому на першому етапі необхідно докласти цілеспрямованих зусиль для створення дійсно єдиної, незважаючи на її комплексний характер, державної інноваційної політики. Причому до процесу її розробки слід підключити різні відомства для винайдення дійсно пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, а також аналізу реальних можливостей для запровадження інноваційних проектів в різних секторах економіки України. Результатом цього процесу має стати створення Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, яка разом з прогнозами та програмами соціально-економічного розвитку, в яких повинна бути відображена інноваційна складова стратегії соціально-економічного розвитку держави, повинна утворювати "каркас" державного регулювання інноваційних процесів в країні. Крім того, інноваційна стратегія повинна, на наш погляд, також знаходити продовження та конкретизуватися

фактично через всі напрямки соціально-економічної політики.

Керування процесом створення державної інноваційної політики слід дійсно покласти на спеціально уповноважений орган, який одночасно буде виконувати функцію забезпечення її реалізації. У зв'язку з тим, що інноваційний процес, розглядуваний з економічної точки зору, не вичерпується здійсненням інноваційної діяльності в правовому розумінні, а охоплює такі види діяльності, як: наукова та науково-технічна діяльність, патентно-ліцензійна діяльність, власне інноваційна діяльність, а також виробничо-інноваційна діяльність, — то окремі функції з реалізації інноваційної політики мають виконувати інші державні органи в межах їх компетенції. Але координація їх діяльності в цих питаннях та загальне керування повинна входити до функцій спеціально уповноваженого органу в сфері інноваційної діяльності. До того ж слід чітко встановити розмежування повноважень всіх органів, залучених до реалізації інноваційної політики, з виключенням повторювання виконуваних ними функцій, а також із додержанням принципу логічного взаємозв'язку із самим інноваційним процесом.

Таким чином, досягнення вагомих результатів на шляху побудови інноваційної моделі економічного розвитку не можливо без дотримання певних обов'язкових та взаємопов'язаних умов — без визнання інноваційноорієнтованого стратегічного курсу соціально-економічного розвитку держави, без вироблення єдиної та реальної державної інноваційної політики та без створення оптимальної системи державного уп-



равління, яка відповідає обраному курсу розвитку та змісту інноваційної політики, а також узгоджується з самим інноваційним процесом. ◆

### Література:

1. Мироненко Н.М., Бровко Н.В., Дмитрієва В.В., Романюк М.В., Рудченко І.І., Сорочинський Ю.В. Завдання юридичної науки в контексті вибору Україною інноваційного шляху розвитку суспільства // *Приватне право і підприємництво. Збірка наук. праць. Вип. 4, 2004 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії Правових наук України, 2005. — 190 с.*
2. *Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 — 2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та питань європ. інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 416 с.*
3. *Теория государства и права: Ученик / Под ред. М.Н. Марченко. — М.: Издательство "Зерцало", 2004. — 800с.*
4. *Положення про Державне агентство з інвестицій та інновацій, затв. Указом Президента України від 30 грудня 2005 р. № 1873/2005 // Офіційний вісник України, 2006. — № 1 — 2. — Ст.17.*
5. *Положення про Міністерство промислової політики України, затв. Указом Президента України від 21 вересня 2001 року № 849/2001 // Офіційний вісник України, 2001. — № 39. — Ст. 1753.*
6. *Положення про Міністерство освіти і науки України, затв. Указом Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000 // Офіційний вісник України, 2000. — № 23. — Ст. 934.*
7. *Положення про Раду з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, затв. Указом Президента України від 25 березня 1996 р. № 21196 в ред. Указу від 22 березня 2000 р. № 491/2000 // Офіційний вісник України, 2000. — № 12. — С. 455.*
8. *Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-XIV (в ред. Закону N 3333-IV від 12.01.2006) // Офіційний вісник України, 2006. — № 5. — Ст. 207.*
9. *Йовенко Я., Ильичев Р. Деньги без ума // Власть денег. — № 49, 9 — 15 декабря 2005. — С. 24 — 28;*
10. *Власенко С. Мы как компания не должны формировать приоритеты инновационной политики // Власть денег. — № 49, 9-15 декабря 2005. — С. 30 — 32.*



## ДОГОВОРИ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

**Юрій Капіца,**  
 директор центру інтелектуальної власності та  
 передач технологій НАН України, кандидат  
 юридичних наук

Запровадження з 1 січня 2004 р. регулювання укладання договорів франчайзингу (комерційної концесії) в Україні на рівні Цивільного кодексу України, широка практика застосування таких угод, їх значення для розвитку торгівлі, а також перегляд національного законодавства, що відбувається тепер, відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС" обумовлює актуальність розгляду повноти та ефективності законодавчого забезпечення укладання угод в Україні у порівнянні з відповідним досвідом Європейського Союзу.

Проблематика правового регулювання укладання договорів франчайзингу в Україні та іноземних країнах детально досліджувалась Г.В. Цірат<sup>1</sup>, Г.О. Андрощуком та В.А. Денисюком на підставі аналізу законодавства України та практики його застосування, досвіду іноземних країн об-

грунтовувалась необхідність прийняття Закону України "Про франчайзинг" та необхідність врегулювання переддоговірного етапу укладання угод франчайзингу<sup>2</sup>. **Метою цієї статті** є аналіз нових актів ЄС щодо вертикальних угод та узгоджених дій, які замінили раніше прийняті регламенти ЄС та врахували десятирічну практику їх застосування.

### *Укладання договорів франчайзингу в ЄС*

Прийняття 22 грудня 1999 р. Регламенту Комісії (ЄС) № 2790/1999 про застосування статті 81(3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій<sup>3</sup> (далі — Регламент) та у 2000 р. Повідомлення Комісії "Керівництво з вертикальних обмежень"<sup>4</sup> (далі — Керівництво) відобразило сучасно бачення Європейської комісії щодо блокових вилучень, які стосуються угод з продажу та придбання продукції та послуг між компаніями, що діють на

<sup>1</sup>Цірат Г.В. Договори франчайзингу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 22 С.

<sup>2</sup>Денисюк В.А., Андрощук Г.О. Франчайзингові мережі: роль в економіці та правове регулювання //Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей /За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького.— К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004 — С.398 — 432.

<sup>3</sup>Commission Regulation (EC)No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices OJ L 336 29.12.1999 P. 21-25.

<sup>4</sup>Commission Notice Guidelines on Vertical Restraints // OJ C 291, 13.10.2000, P. 1.



різному рівні виробничого та постачального ланцюга. Реформа охопила угоди з постачання для промислових потреб, ексклюзивні та селективні угоди з дистрибуції, угоди франчайзингу та окремі угоди в секторах виробництва пива та бензину.

Регламент № 2790/1999 замінив три попередні регламенти, що стосувалися ексклюзивної дистрибуції, ексклюзивних закупівель та угод франчайзингу<sup>5</sup>.

Вертикальні угоди, зокрема, угоди франчайзингу, можуть містити певні обмеження конкуренції, які в умовах відсутності значної присутності компаній на ринку, сприяють виробництву якісної продукції та її розповсюдженню. Проте, такі угоди можуть спричинити також і негативний вплив через позиціонування та обмеження ринків.

На відміну від формального підходу до оцінки угод новим регламентом запроваджено більш економічний підхід з наданням сприятливого режиму малим та середнім підприємствам. За частки ринку менше 30% компаніям надається максимальне можливе звільнення від обмежень конкуренції.

З 1988 р. по 1999 р. відповідні блокові вилучення визначалися Регламентом Комісії (ЄС) № 4087/88. Його прийняття призвело до суттєвого зменшення звернень до Комісії з розгляду угод франчайзингу та відповідних рішень Комісії. Однак, регламент оцінювався як занадто формальний та такий, що не бере до

уваги економічні обставини, а відносно франчайзингу — зарегульовані<sup>6</sup>. Крім того було визнано провідну роль франчайзингу для розвитку малих підприємств та певний стримуючий вплив діючого регламенту на цей процес.

Регламент № 2790/1999 застосовується до угод або узгоджених дій, що укладаються між двома або більшою кількістю підприємств, з яких кожне діє в рамках угоди на різному щаблі ланцюга виробництва або дистрибуції та стосуються умов, згідно з якими сторони можуть купувати, продавати та перепродавати деякі товари або послуги ("вертикальні угоди") (ст. 2(1)).

Регламент визначає умови для надання звільнення від дії статті 81(1) Договору ЄС, положення, застосування яких не дає права на звільнення, випадки відкличання права користування блоковими вилученнями.

Звільнення від дії статті 81(1) здійснюється за виконання низку умов, що включають:

- врахування частки ринку, яку займають товари та послуги, надання яких передбачається за угодою. Так, звільнення надається, якщо частка постачальника на відповідному ринку не перевищує 30% .;
- врахування, чи є сторони угоди конкурентами<sup>7</sup>,
- положення угод стосовно прав інтелектуальної власності,
- незастосування в угодах поло-

<sup>5</sup> Commission Regulations (EEC) N 1983/83 OJ L 173, 30.06.1983, P. 1; N 1984/83 OJ L 173, 30.06.1983, P. 5; та N 4087/88 OJ L 359, 28.12.1988, P. 46.

<sup>6</sup> Зелена книга щодо вертикальних обмежень. COM (96) 721.

<sup>7</sup> Підприємства, що конкурують, означає наявних або потенційних постачальників на ринку одного й того самого виробу; ринок одного й того самого виробу охоплює товари або послуги, які вважаються покупцем взаємно замінятними або субститутними у відношенні до контрактних товарів або послуг з огляду на їхні характеристики, ціни та, передбачуване призначення, стаття 1(a).





## ДОГОВІРНЕ ПРАВО

жень з "чорного списку" умов договорів, визначених Регламентом.

Регламент надає звільнення для підприємств неконкурентів з дотриманням зазначених вище умов щодо частки ринку та інших умов. Проте, застосування звільнення можливе і для підприємств, що конкурують, якщо вони:

- укладають угоду невзаємного характеру,
- покупець має загальний річний оборот, що не перевищує 100 млн. EUR, або
- постачальник є виробником та дистриб'ютором товарів, у той час як покупець є дистриб'ютором, який не виробляє товарів, що конкурують із контрактними товарами, або
- постачальник надає послуги на окремих щаблях торговельного обороту, у той час як покупець не надає конкурентних послуг на щаблі торговельного обороту, на якому набуває контрактні послуги (ст. 2(4)).

Значимо, що у більшості випадків сторони угод франчайзингу не є підприємствами-конкурентами.

### *Питання інтелектуальної власності у вертикальних угодах*

Регламент застосовується до вертикальних угод, які містять положення, що стосуються передачі покупцеві прав інтелектуальної власності або використання ним таких прав за умови, що вказані положення не становлять основного предмету угод та є безпосередньо пов'язаними з використанням, продажем або перепродажем товарів або послуг покупцем або його клієнтами. Звільнення застосовується за умови, що у відношенні до контрактних то-

варів або послуг положення щодо прав інтелектуальної власності не містять обмежень конкуренції, які мають таку саму мету або результат, як і вертикальні обмеження, визначені Регламентом (ст. 2(3)).

Керівництво щодо вертикальних обмежень уточнює застосування цього положення (пункт 30). Так, звільнення від дії статті 81(1) має місце, якщо виконуються п'ять умов:

- положення інтелектуальної власності є часткою вертикальної угоди;
- права інтелектуальної власності мають бути передані або надані у використання покупцю;
- положення щодо прав інтелектуальної власності не мають бути основним питанням угоди;
- положення щодо прав інтелектуальної власності мають бути безпосередньо пов'язані з використанням, продажем, або перепродажем товарів, або покупцем послуг, або його клієнтами. У випадку франчайзингу, де метою надання прав інтелектуальної власності є маркетинг, товари або послуги мають розповсюджуватися франшизіатом;
- положення щодо прав інтелектуальної власності стосовно контрактних товарів та послуг не мають містити обмежень конкуренції, аналогічних обмеженням вертикальних угод, існування яких не дає права на звільнення за Регламентом.

Керівництво зазначає, що за відповідності вказаним умовам є впевненість, що звільнення надається для угод, коли "використання, продаж або перепродаж товарів та послуг може бути здійснено більш ефективно у зв'язку з передачею





прав інтелектуальної власності або наданням прав щодо використання". Проте основним предметом угоди є придбання або продаж товарів та послуг, а не укладання, зокрема, ліцензійного договору для виробництва товарів.

Звільнення не надається у випадках:

- укладання угод, де одна сторона надає іншій рецепт разом з ліцензією щодо виробництва напоїв за таким рецептом<sup>8</sup>;
- укладання угод, за якою одна сторона надає іншій шаблон або зразок товару разом з ліцензією на виробництво та дистрибуцію копій;
- надання невиключної ліцензії на використання торговельної марки або іншого позначення в цілях мерчайдаїзингу;
- надання ліцензії щодо використання авторського права та суміжних прав такі, наприклад, як контракти сповіщення, що стосуються прав здійснювати запис та/або прав висвітлювати певну подію.

У зазначених випадках постачання товарів або послуг не є основним предметом контракту.

Керівництво зазначає особливі вимоги використання в рамках угод франчайзингу щодо торговельних марок, авторського права та ноу-хау.

### *Торговельні марки*

Так, ліцензія з надання права використання торговельної марки дистриб'ютору може бути пов'язана з

дистрибуцією ліцензованих виробів на певній території. Якщо це виключна ліцензія, вертикальна угода має стосуватися ексклюзивної дистрибуції.

### *Авторське право*

Перепродавці товарів, що охоплюються авторським правом (книги, програмне забезпечення тощо) можуть бути зобов'язані суб'єктом авторського права здійснювати перепродаж за умови, що покупець або інший перепродавець, або кінцевий споживач не буде порушувати авторське право.

Також під дію Регламенту підпадають угоди з продажу копій програмного забезпечення, коли перепродавець не отримує ліцензію на будь-які права, пов'язані з програмним забезпеченням та має тільки право здійснювати продаж комп'ютерних програм. В цьому випадку ліцензування програмного забезпечення може мати місце лише щодо його користувача. Вказане може здійснюватися через застосування "пакувальних" ліцензій<sup>9</sup>, що викладені на упаковці з певним носієм комп'ютерної програми, з умовами якої покупець погоджується, розкриваючи упаковку. В той же час покупці корпоративного програмного забезпечення можуть бути зобов'язані суб'єктом авторського права не порушувати авторське право, зокрема, не здійснювати копій та не перепродавати програмне забезпечення або не здійснювати копій та використовувати програмне забезпе-

<sup>8</sup> Проте, за п. 35 Керівництва, звільнення надається у випадку угоди франчайзингу, коли франшизіар продає франшизіату товари для перепродажу та додатково надає ліцензію франшизіату з використання торговельної марки та ноу-хау для маркетингу продукції. Так, звільнення надається, коли постачальник концентрованого екстракту надає ліцензію покупцю для розчинення та бутелювання напою перед його продажем.

<sup>9</sup> shrink wrap licence.



чення у комбінації з іншими комп'ютерами.

### *Ноу-хау*

Керівництво вказує, що угоди франчайзингу за виключенням угод франчайзингу у промисловості, є звичайним прикладом, коли ноу-хау в цілях маркетингу надається покупцю. Угоди франчайзингу містять ліцензію щодо надання прав інтелектуальної власності, пов'язаних з торговельною маркою або позначенням, та ноу-хау для використання та дистрибуції товарів або надання послуг. Додатково до ліцензії франшизар звичайно надає франшизіату під час дії угоди комерційну або технічну підтримку, що включає послуги з закупівлі товарів, навчання, консультування щодо нерухомості, фінансове планування тощо. Ліцензія та підтримка є невід'ємною частиною бізнесу, що надається за договором франчайзингу.

### *Необхідні умови в угодах франчайзингу*

Керівництво визначає зобов'язання франшизіата щодо інтелектуальної власності, які можуть бути присутніми в угодах, щоб вони підпадали під дію Регламенту:

- не бути залученим прямо або посередньо у будь-якому схожому бізнесі;
- не набувати фінансових інструментів капіталу підприємств-конкурентів, оскільки це надасть йому можливість впливати на економічну діяльність таких підприємств;
- не розголошувати третім сторонам ноу-хау, що передано франшизаром доти, доки ноу-хау не стане загальновідомим;
- повідомляти франшизіару про

досвід, отриманий з використання франшизи та надавати франшизіару та іншим франшизіатам невиключну ліцензію на використання ноу-хау стосовно цього досвіду;

- повідомляти франшизіару про порушення ліцензованих прав інтелектуальної власності, здійснювати правові дії проти осіб, що порушують зазначені права або допомогою франшизіару у випадку запровадження ним відповідних правових дій;
- не використовувати ноу-хау, ліцензованого франшизаром, для цілей інших ніж власне використання;
- не надавати прав та зобов'язань за угодою франчайзингу іншим особам без дозволу франшизіара.

### *Укладання договорів франчайзингу в Україні*

В Україні з 1 січня 2004 р. особливості укладання угод франчайзингу визначаються главою 76 Цивільного кодексу України (у Кодексі замість терміну "франчайзинг" використовується термін "комерційна концесія").

На відміну від інших видів договорів, наведених у Кодексі, стаття 1122 "Особливі умови договору комерційної концесії" містить умови договору більш притаманні законодавству про конкуренцію ніж цивільному законодавству. Можливо це пояснюється використанням під час розробки проекту Кодексу матеріалів щодо підготовки окремого закону про франчайзинг.

Крім того на укладання угод комерційної концесії розповсюджуються вимоги Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі — Закон).



Відзначимо, що прийняття Закону, причому пізніше ніж Кодексу, поставило питання щодо збереження у силі статті 1122 ЦК України. Це пов'язано з тим, що ЦК України не ввійшов (та не міг увійти) до законодавства про захист економічної конкуренції, визначеного статтею 3 Закону, а також з положеннями частини 3 статті, за якою особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до Закону.

#### *Обмеження ціни*

Закон забороняє "встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів" (ст. 6). Проте формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам є можливим під час постачання та використання товару, якщо це не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків; обмеження доступу на ринок інших суб'єктів господарювання; до економічно необґрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів

За статтею 10 Закону узгоджені дії можуть бути застосовані за дозволом органів Антимонопольного комітету у випадках, близьких до зазначених у статті 81(3) Договору ЄС, однак в умовах відсутності суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

В той же час за ЦК України визначається, що умова договору комерційної концесії відповідно до якої правоволоділець має право визначити ціну товару (робіт, послуг),

передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною (частина 2 ст. 1122).

Практика укладання угод франчайзингу в ЄС свідчить про те, що у більшості договорів наявні рекомендовані ціни. Проте, намагання франшизіара представити споживачам однотипні умови призводить до встановлення єдиної ціни для певних мереж франчайзингу, особливо, що стосується мереж "швидкої їжі".

Статтею 4(а) Регламенту дозволяється встановлення постачальником максимальної ціни продажу або рекомендованої ціни за умови, що такі ціни не дорівнюють фіксованій або мінімальній ціни продажу.

#### *Територіальні обмеження та обмеження щодо покупців*

За Законом забороняється розподіл ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками (ст. 6) з певними виключенням, передбаченими статтею 10 Закону.

ЦК України до особливих умов договору комерційної концесії відносить умову договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі (частина 3 ст. 1122).

Стаття 4(б) Регламенту, забороняючи обмеження території або клієнтів, на якій чи яким покупець може продавати товари або послуги за



вертикальною угодою, зазначає у порівнянні з ЦК України більш деталізовані положення щодо можливості застосування обмежень. Вказане включає обмеження продажу виключно територією або групою клієнтів у трьох випадках: обмеження активного продажу на території інших франшизіатів, обмеження продажу кінцевим користувачам покупцем, який діє на оптовому щаблі торгівлі, та обмеження продажу особам іншим, ніж франшизіат.

Крім того стаття 4 містить положення щодо заборони обмежень взаємних поставок між дистрибуторами системи селективної дистрибуції (ст. 4(d)) та обмежень, погоджених між постачальником компонентів та покупцем, який з'єднує ті компоненти, за яким постачальник є обмежений у продажі компонентів запасних частин кінцевим користувачам або майстерням або іншим постачальникам послуг, котрим покупець не доручав ремонт або обслуговування відносно його товарів (ст. 4(e)).

*Зобов'язання не здійснювати конкуренцію*

Закон до антиконкурентних узгоджених дій відносить "дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції" (частина 1 ст. 6). Такі дії, зокрема, включають: усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців; укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод; суттєве

обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин (частина 2 ст. 6).

За статтею 1122 ЦК України дозволяється у договорі комерційної концесії передбачати такі умови як:

- 1) обов'язок праволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;
- 2) обов'язок користувача не конкурувати з праволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих праволодільцем прав;
- 3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) праволодільця;

У Регламенті кордони заборони конкуренції визначені більш вузько. Так, не можливою є пряма або опосередкована заборона конкуренції на невизначений строк або на строк, що перевищує 5 років, за виключенням випадку, якщо діяльність франшизіата здійснюється у приміщеннях, що є власністю франшизіара або орендовані ним (ст. 5 (а)).

Крім того забороняється обмеження франшизіата з вироблення, придбання, продажу, перепродажу товарів після закінчення дії угоди, якщо тільки це не стосується товарів або послуг, які конкурують з контрактними товарами та послугам або є необхідним для охорони переданого франшизіату ноу-хау.

Строк дії такого обмеження становить не більше 1 року після



закінчення угоди за виключенням передачі ноу-хау, де обмеження може покладатися доти, доки ноу-хау не стало загально відомим (ст. 5(b)).

### Висновки.

Аналіз регулювання укладання договорів франчайзингу в Україні та ЄС свідчить, що нормативні акти України не містять відповідні Регламенту (ЄС) № 2790/1999 та Повідомленню Комісії (2000/С 291/01) деталізовані положення щодо таких договорів. Це стосується обмежень цін на товари та послуги, обмежень щодо території та покупців, зобов'язань не здійснювати конкуренцію, а також особливостей вико-

ристання об'єктів права інтелектуальної власності.

Крім того, нагальним є визначення, чи має силу стаття 1122 Цивільного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Вважається, що найбільш вдалим вирішенням питань регулювання договорів франчайзингу конкурентним законодавством було б прийняття Антимонопольним комітетом Типових вимог до узгоджених дій щодо комерційної концесії відповідно до його компетенції, визначеної статтею 11 Закону. ♦

### ВИПРАВЛЯЄМО ПОМИЛКИ

Звертаємо вашу увагу на те, що в третьому номері журналу Теорія і практика інтелектуальної власності за 2006 рік, в статті І. Шульпіна "Розрахунок загальної шкоди правовласника при протиправному використанні об'єктів промислової власності (методичні рекомендації)" були допущені неточності в наступних формулах формулах:

на стр. 54, формула (12) має бути такою:

$$D = D_{бр} + \sum_{j=1}^n C_{ж} \quad (12)$$

на стр. 55, формула (15) має бути такою:

$$Z_{заг.ш} = \sum_{t=1}^k ((\Pi_{н.в.л} \times O_{к.п.т} + C_{мт} + C_{\Delta t}) \times (1+D)^t) + Z_{поз.т} \times (1+D)^k + Z_{інш.} + M_{ш} \quad (15)$$

на стр. 56, формула (17) має бути такою:

$$Z_{заг.ш} = \sum_{t=1}^k ((\Pi_{н.в.л} \times O_{к.п.т} + H_{мт} + \Pi_{\Delta t}) \times (1+D)^t) + Z_{інш.} + M_{ш} \quad (17)$$

на стр. 56, замість формули (12) має бути формула (19)

$$Z_{заг.ш} = T_{с.л.} \times M_{ш} \times \sum_{t=1}^k ((\Pi_{н.в.л} \times O_{к.п.т} + C_{мт} + C_{\Delta t}) \times (1+D)^t) + Z_{поз.т} \times (1+D)^k + Z_{інш.} + M_{ш} \quad (19)$$

Приносимо свої вибачення автору статті та читачам.



## ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ

**Ігор Полуєтков,**  
магістр "Інтелектуальної власності", юрист компанії  
"УКРЗЕМКОМ", аспірант НДІ інтелектуальної  
власності АПрНУ

*Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукової, літературної або художньої праці, автором яких вона є*

*ст. 27 Загальної Декларації прав людини*

В умовах розвитку ринкового конкурентного середовища господарючі суб'єкти зацікавлені у індивідуалізації власних товарів та послуг, а також вирізненні і захисті ділової репутації, яка з ними асоціюється. Тому об'єкти інтелектуальної власності, які виконують функції індивідуалізації, набувають все більшого попиту та цінності. Зростає кількість заявок для отримання охоронних документів на знаки для товарів і послуг (відповідно до нового Цивільного кодексу України — торговельних марок), зазначень походження товарів (географічних зазначень), приділяється більше уваги правовій охороні комерційних найменувань (для зручності, далі в тексті будуть використовуватись терміни, що об'єднують всі названі поняття: "засоби індивідуалізації товарів і послуг" або "комерційні позначення"), а також

зростає кількість коштів, які виділяються господарючими суб'єктами для захисту прав інтелектуальної власності. Очевидно, що підвищення цінності комерційних позначень, призводить до отримання їх власниками законних переваг у конкурентній боротьбі. Але в умовах недосконалість законодавчого регулювання відносин в сфері захисту прав інтелектуальної власності та, особливо, недоліків відповідної правозастосовчої практики, на жаль спостерігається збільшення кількості порушень у сфері використання комерційних позначень. Враховуючи те, що цей факт визнано на законодавчому рівні, саме Законом України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 року N 964-IV, який у ст. 7 визначив, що "на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є: [...] недосконалість механізмів захисту прав інтелектуальної власності [...]", — актуальність дослідження обраної проблематики не викликає сумнівів.

У розрізі названої теми пропонується дослідити актуальні питання, пов'язані із законодавчим регулюванням цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної





власності на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки), зазначення походження товарів (географічні зазначення) та комерційні (фірмові) найменування, а також проаналізувати практичні приклади застосування судовими органами правових норм про захист прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Враховуючи поставлені завдання, а також логіку написання цієї роботи, автор зосередив основну увагу на таких аспектах:

- визначення основних термінів, які будуть проаналізовані в даній статті, враховуючи специфіку актуальної для юридичної літератури проблеми, щодо, способів цивільно-правового захисту прав та цивільно-правової відповідальності;
- детальний аналіз діючої законодавчої бази, що регулює відносини, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності за допомогою цивільно-правових способів. Під час розгляду нормативної бази, що регулює порядок захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення, автор викладає спочатку загальні норми, які визначають настання цивільно-правової відповідальності, а згодом переходить до аналізу конкретних цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення;
- порівняння порядку захисту прав на підставі загальних норм Цивільного кодексу України та спеціальних норм відповідних законів, які регулюють відносини, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Захист прав інтелектуальної власності на підставі цивільно-правових норм розпочинається з вибору адекватного ситуації способу захисту, від якого залежить склад юридичних фактів, які підлягають доведенню в процесі розгляду справи. В цілому під способами захисту прав на комерційні позначення, в цій статті, розуміються закріплені законодавчими актами України матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і законних інтересів та вплив на правопорушника з метою захисту прав інтелектуальної власності.

Серед фахівців існують різні думки, щодо визначення таких понять як цивільно-правова відповідальність та цивільно-правові способи захисту прав. Так деякі фахівці, розподіляють всі передбачені чинним законодавством способи захисту прав, на заходи захисту та заходи відповідальності, які, в свою чергу поділяються між собою за підставами застосування, соціальним призначенням та виконуваними функціями, принципами реалізації і деякими іншими моментами. Серед цивільно-правових способів захисту прав, передбачених діючим законодавством, заходами відповідальності можуть бути визнані лише відшкодування збитків, стягнення незаконно отриманого доходу, виплата компенсації, а також компенсація моральної шкоди. Всі інші заходи є заходами захисту, а не відповідальності [1, С. 588].

Втім, в юридичній літературі існують інші думки: "не можна визначати відповідальністю те, що закон зобов'язує порушника відшкодувати заподіяні збитки особі, яка



## ЗАХИСТ ПРАВ

володіє правами інтелектуальної власності. Не можна ж визнати відповідальністю обов'язок боржника повернути кредитору борг, навіть, якщо боржника примусили до цього" [2, С.4].

Норми спеціальних законів, які визначають порядок правового регулювання цивільно-правової відповідальності, вказують, що порушник зобов'язаний відшкодувати правовласнику заподіяні збитки, включаючи неoderжанні доходи, та відшкодувати моральну шкоду. Крім того, правовласник має право вимагати вжиття інших заходів, передбачених законодавчими актами, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Так, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в ст. 21 визначає, що захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- встановлення власника свідоцтва;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- порушення прав власника товарного знака.

У випадку порушення прав власника свідоцтва, а таким відповідно до ст. 20 названого Закону є "будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій", настає відповідальність згідно з чинним законодавством України. Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону, таке порушення повинно бути

припинене на вимогу власника свідоцтва, а порушник зобов'язаний відшкодувати правовласнику заподіяні збитки. Крім того, Закон надає власнику свідоцтва можливість вимагати усунення з товару його упаковки незаконно використаний знак або позначення, схоже з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" у статті 25 визначає, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару;
- встановлення факту використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- компенсації.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару. Частина 2 ст. 23 названого Закону визначає, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно із законами України.

Спеціального закону, який би регулював відносини, пов'язані із охо-



роною і захистом прав на комерційне найменування, в Україні поки що не існує, але захисту таких прав приділена увага в Господарському кодексі України (далі — ГК), який, зокрема, містить в ч. 5 ст. 159 припис про те, що особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Важливі зміни в системі захисту прав інтелектуальної власності загалом, і в частині захисту прав на комерційні позначення зокрема, сталися із набуттям чинності 01.01.2004 року Цивільним кодексом України (далі — ЦК), яким були встановлені загальні норми щодо захисту прав для всіх об'єктів права інтелектуальної власності. Зокрема, ст. 431 ЦК встановила абсолютну норму для настання цивільно-правової та іншої передбаченої законом відповідальності за порушення права інтелектуальної власності, в тому числі, невизнання цього права чи посягання на нього. Стаття 432 ЦК передбачила, що у разі порушення чи оспорювання права інтелектуальної власності, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 ЦК, а суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

- 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

- 3) вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених в цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності;
- 4) вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
- 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається судом відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
- 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Цей перелік, враховуючи посилання ч. 1 ст. 432 ЦК на ст. 16 ЦК, яка визначає загальні способи захисту прав, не є вичерпним, що дозволяє зробити наступний висновок: на об'єкти інтелектуальної власності поширюються всі способи захисту, передбачені ст. 16 ЦК. Такими способами зокрема можуть бути:

- 1) визнання права;
- 2) визнання правочину недійсним;
- 3) припинення дії, яка порушує право;
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі;
- 6) зміна правовідношення;
- 7) припинення правовідношення;
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової



## ЗАХИСТ ПРАВ

шкоди;

- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- 10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Необхідно відмітити, що, навіть, цей перелік способів захисту права інтелектуальної власності, наведений у ст. 16 ЦК, не є вичерпним з огляду на вміщений у ній припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес і іншим способом, передбаченим договором або законом.

Розглядаючи більш детально способи захисту права інтелектуальної власності на комерційні позначення, можна зазначити наступне.

Визнання прав на торговельну марку, як показує судова практика, є не досить популярним способом захисту права інтелектуальної власності. Але це твердження є правильним, якщо вести мову про так звану "звичайну" торговельну марку, адже порядок набуття прав та надання правової охорони на такий об'єкт інтелектуальної власності передбачений Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Але в деяких випадках суд може визнати право на торговельну марку (адже юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі). Такі ситуації можливі у разі необґрунтованої відмови Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — Держдепартамент) надати правову охорону заявленій для реєстрації торговельній марці для певного пе-

реліку товарів та/або послуг, або у разі виникнення спорів із договірних відносин сторін щодо передачі прав на такий об'єкт інтелектуальної власності, або у разі реорганізації юридичної особи, якій належить торговельна марка. Для прикладу можливо навести справу, у якій причиною спору стало питання про належність позивачу прав на знаки для товарів і послуг.

Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Підприємства про визнання майнових прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв. Рішенням суду, залишеним без змін постановою апеляційної інстанції, позов задоволено частково: за Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "OSV", заявка № 2003033147 від 28.03.2003, та майнові права інтелектуальної власності на графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво № 14162 від 29.12.1999. У частині зобов'язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів і послуг, вказавши власником графічного знака для товарів і послуг (свідоцтво на знак № 14162 від 29.12.1999) Товариство — позов залишено без розгляду.

За наслідками розгляду справи та винесення вказаного рішення, Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило судові рішення першої та апеляційної інстанцій скасувати і в позові відмовити. Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права,



Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на наступне.

Відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" право власності на знак засвідчується свідоцтвом. П. 7 ст. 16 Закону передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, пунктом 9 цієї статті передбачено, що договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знаку. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Держдепартаментом, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Держдепартамент видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. П. 1 ст. 16 Закону також передбачено, що права, що впливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно з п. 5 ст. 10 Закону заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити та-

кож особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. Порядок внесення таких змін передбачено Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Судовими інстанціями було встановлено, що перехід права власності на знаки для товарів і послуг згідно зі свідоцтвом №14162 та заявкою від 28.03.2003 № 2003033147 відбувся на підставі договору та належним чином зареєстрований Держдепартаментом. Зазначені дії сторін не суперечать чинному законодавству та відповідають приписам статей 422, 427 Цивільного кодексу України, відповідно до яких можлива передача майнових прав інтелектуальної власності на підставі договору, який передбачає умови такої передачі. Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України у суді передбачається і захист цивільних прав шляхом визнання права. Стосовно знаків для товарів і послуг закріплених у Цивільному кодексі принцип знаходить логічне продовження у ст. 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якою передбачено, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва. Таким чином, судові інстанції правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг. З огляду на викладене, Вищий господарський суд України судові рішення у справі залишив без змін.

Яскравим прикладом застосування цивільно-правового способу захис-





## ЗАХИСТ ПРАВ

ту прав інтелектуальної власності у вигляді визнання права також є справи, пов'язані із захистом японських знаків Nintendo і Sega, які були зареєстровані в Держдепартаменті на ім'я ТОВ "Флеш": за позовами власників цих знаків, японської фірми Nintendo Co. Ltd та фірми Kabushiki Kaisha Sega Enterprises. Ltd, до господарського суду знаки Nintendo і Sega на підставі існуючих міжнародних документів у цій сфері було визнано загальновідомими, а свідоцтва про їх реєстрацію ТОВ "Флеш" недійсними. Аналогічні справи були предметом судового розгляду щодо знаків TU-134, Родопі, Vegeta [3].

Що ж стосується захисту прав на комерційне найменування та географічне зазначення, то визнання прав на них в судовому порядку не набуло широкого застосування, що зумовлено особливостями їх правового статусу та порядком набуття прав на них.

Визнання прав на комерційне (фірмове) найменування, зокрема, можливе у випадку реорганізації юридичної особи, яке може відбуватися в порядку передбаченому ст. 109 ЦК, шляхом виділення, коли до однієї або декількох створюваних нових юридичних осіб переходить частина майна, прав та обов'язків такої комерційної організації, або, в порядку встановленому ст. 108 ЦК, шляхом перетворення, коли змінюється організаційно-правова форма юридичної особи.

Найбільш гострі проблеми виникають під час поділу юридичної особи, коли її права та обов'язки переходять до знов утворених юридичних осіб, та під час виділення зі складу юридичної особи однієї або декількох юридичних осіб, які набувають відповідного обсягу прав і

обов'язків. Під час поділу юридичної особи право на використання може бути визнано за кожною зі знов утворених юридичних осіб, якщо тільки це не вводить в оману інших учасників цивільного обігу і споживачів. Питання про те, за ким конкретно зберігаються права на комерційне найменування, вирішується самими юридичними особами, які беруть участь у реорганізації. Якщо вони не зможуть дійти згоди, спір має розглядатися судом. Як вже зазначалося, цілком можлива поява в цивільному обігу і кількох осіб, які діють під тим же комерційним найменуванням, яке раніше використовувала ліквідована в результаті поділу юридична особа. Але це можливо тільки тоді, коли по-перше, вони мають намір діяти у різних сферах ринку чи на різних територіях і, по-друге, це не створює перешкод для інших учасників цивільного обігу та споживачів щодо їх індивідуалізації [4, С.16].

Визнання прав на географічне зазначення, в свою чергу, можливе у разі відмови в його державній реєстрації або будь-якого оспорювання зі сторони третіх осіб. До того ж, потрібно відзначити, що визнання прав на усі названі об'єкти інтелектуальної власності може супроводжуватись оприлюдненням існування певної правомочності, в тому числі й за рахунок првопорушника.

Одним з найпоширеніших способів захисту права на комерційне позначення є припинення дії, яка становить порушення такого права. Для торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень прикладами застосування такого способу захисту, може бути вимога про заборону пропозиції до продажу товару або послуг, які





містять торговельну марку, комерційне (фірмове) найменування та/або посилання на місце походження товару, що порушують права правласника, або введення їх в комерційний обіг, використання таких позначень в діловій документації або рекламі, а також припинення інших дій, які порушують законні права власника. До того ж, дії, які порушують права власника та можуть бути припинені, чітко не визначаються чинним законодавством, що безумовно є позитивним моментом, адже надання вичерпного переліку порушень прав призвело б до того, що власники прав були б обмежені у захисті таких прав, та не мали б можливості протидіяти широкому колу незаконних дій.

Відповідно до приписів ст. 90, 489-491 ЦК та ст. 159 ГК належним способом захисту права на комерційне найменування може бути позов про зобов'язання особи, яка порушує права інтелектуальної власності, припинити використання тотожного найменування та відшкодувати збитки, якщо їх завдано таким використанням. Результатом задоволення відповідного позову може стати зобов'язання власника (засновника) або уповноваженого ним органу внести необхідні зміни до установчих документів. Але вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов'язання змінити її назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості фірмових найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така підстава як тотожність найменувань.

Для аналізу відносин, що складаються в зв'язку із застосуванням цивільно-правового способу захисту прав у вигляді припинення дій, які становлять порушення права інтелектуальної власності, можливо розглянути відому справу, за результатами розгляду якої судом було зроблено висновок, що у випадку не встановлення судами обставин, які давали б підстави для об'єктивного висновку про тотожність найменування позивача й найменування відповідача, висновок судів, що вирішували спір, про обґрунтованість позовних вимог суперечить вимогам чинного законодавства.

Так, 22 лютого 2005 року Судова палата з господарських справ Верховного Суду України, розглянувши касаційну скаргу ТОВ "Київголографія" на постанову Вищого господарського суду України від 7 грудня 2004 року в справі за позовом ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія" до ТОВ "Київголографія" про заборону використання фірмового найменування та визнання недійсними установчих документів, встановила наступне.

У вересні 2003 року ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Голографія" звернулося в суд з позовом про визнання недійсними установчих документів ТОВ "Київголографія" у частині використання у фірмовому найменуванні слова "голографія"; про зобов'язання відповідача змінити фірмове найменування, провести відповідну перереєстрацію установчих документів, припинити використання у своїй діяльності фірмового найменування, складовою частиною якого є слово "голографія", та не здійснювати таке використання в майбутньому. Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що використан-



## ЗАХИСТ ПРАВ

ня відповідачем у своєму фірмовому найменуванні слова "голографія", тотожного фірмовому найменуванню позивача, призводить до можливості змішування споживачами двох назв і порушує права позивача як власника фірмового найменування.

Відповідач заперечував позов, посилаючись на те, що найменування позивача й відповідача не є тотожними, а об'єктом правового захисту є фірмове найменування в цілому, а не окремі його частини. Також відповідач відзначав, що слово "голографія" є загальноживаним терміном і не підлягає правовій охороні згідно з вимогами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За результатами розгляду справи, рішенням господарського суду м. Києва від 11 лютого 2004 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 5 квітня 2004 року, позов задоволений. Судові рішення мотивовані тим, що, оскільки державна реєстрація позивача була здійснена раніше державної реєстрації відповідача, він одержав пріоритетне право на використання у своїй назві слова "голографія" і, відповідно, одержав право забороняти іншим особам використовувати це слово як фірмове найменування або його частини. Крім того, слово "голографія" є словесним елементом належного позивачеві комбінованого знака для товарів і послуг, охоронюваного відповідним свідоцтвом. Постановою Вищого господарського суду України від 7 грудня 2004 року зазначені судові рішення залишені без змін на тих же підставах.

27 січня 2005 року Верховним Судом України було порушено провадження за касаційною скаргою

ТОВ "Київголографія", у якій постало питання про скасування наведених судових рішень і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції. У скарзі були зроблені посилання на неправильне застосування судом норм матеріального й процесуального права, невідповідність оскаржуваних судових рішень положенням Конституції України й рішенням Вищого господарського суду України з питань застосування норм матеріального права. Верховний суд України вирішив, що касаційна скарга підлягає задоволенню на наступних підставах.

Залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанції, Вищий господарський суд України виходив з того, що воно є законним і обґрунтованим. Однак з таким висновком погодитися не можна, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 159 ГК суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Відповідно до ч. 5 цієї статті, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання й відшкодувати заподіяні збитки. Ч. 5 ст. 90 ЦК, на яку в обґрунтування своїх висновків послалися суди, також установлена заборона використання тотожного найменування іншої юридичної особи. Але, оскільки судами не встановлені обставини, які давали б підстави для об'єктивного висновку про тотожність найменування позивача й найменування відповідача, то висновок суду, про обґрунтованість позовних вимог суперечить вимогам чинного



законодавства. Верховний суд України вирішив, що наведене є підставою для скасування прийнятих у справі судових рішень і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції [5, С.20].

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК України порушника прав інтелектуальної власності може бути примушено до виконання обов'язку в натурі. Так, відповідно до абзацу другого п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. У разі неможливості усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обігу.

Прикладом застосування судом такої правомочності, може бути справа за позовом ТОВ "Фудстар" до НВП фірми "Семікс" про припинення порушення права власності на знак для товарів і послуг, у якій рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2002, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.02.2003, а згодом підтвердженим постановою ВГС України від 28 травня 2003 року, позов було задоволено: НВП фірмі "Семікс" за результатами розгляду справи, було заборонено використовувати зображення товарного знака

"Александра и Софья", зареєстрованого на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.07.2002 № 26 195 за ТОВ "Фудстар" і схожого зі знаком відповідача настільки, що їх можна сплутати; зобов'язано НВП фірму "Семікс" знищити виготовлені зображення товарного знаку "Александра и Софья", схожого із зареєстрованим за ТОВ "Фудстар" знаком "Александра и Софья", настільки, що їх можна сплутати. Зазначені судові рішення мотивовано посиланням на приписи ст. 16 та 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [6].

Крім того, припускається, що порушника прав, за рішенням суду, може бути змушено знищити з товару або його упаковки незаконно використані комерційні найменування або географічні зазначення. Таке знищення повинно проводитись за рахунок правопорушника державним виконавцем, за безпосереднього контролю власника прав на комерційні позначення. Зазначений захід є необхідною гарантією того, що товар, послуга або використання комерційного позначення в іншій формі, не будуть представлені на ринку та не будуть введені в господарський обіг.

Іншим прикладом примушення правопорушника до виконання обов'язку в натурі є зобов'язання опублікувати в засобах масової інформації відомості про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення (п.6. ч.2 ст. 432 ЦК). Необхідність здійснення цього заходу захисту прав пояснюється тим, що неправомірне використання комерційного найменування, торговельної марки або географічного зазначення завдає шкоди репутації за-



конних власників таких позначень, вводить в оману споживачів та дестабілізує комерційні зв'язки в економічному середовищі країни, що загалом негативно впливає на економіку держави. Тому публічність у цій сфері є необхідною гарантією вільного та справедливого конкурентного середовища. Опублікування судового рішення з метою доведення до споживачів та комерційних партнерів інформації про те, що певні товари або послуги позначенні торговельною маркою або географічним зазначенням, або такі, що містять посилання на комерційне найменування, введені в цивільний обіг порушником, є несправжніми та такими, що порушують права законного власника, може відновити ділову репутацію та авторитет власника прав інтелектуальної власності на ринку. Публікація, в такому разі, повинна провадитись за рахунок правопорушника. До того ж, якщо власником висувається вимога про публікацію в конкретному засобі масової інформації, вона повинна бути належним

чином обґрунтована. В будь-якому разі потрібно враховувати той факт, що психологія споживачів не завжди є прогнозованою і навіть факт відстоювання прав може негативно позначитися на репутації власника прав інтелектуальної власності на комерційні позначення. ◆

*(Продовження у наступному номері)*

#### Література:

1. Сергеев А.П. *Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб.* — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. — 752 с.;
2. Підпригора О.А. *Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал* — № 4, 2002. — С. 4 — 14;
3. Росамахіна О. *Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні // Юридичний журнал.* — № 6, 2004.;
4. Шевелева Т. *Комерційне найменування: проблеми правової охорони в Україні // Інтелектуальна власність.* — № 7, 2005. — С. 12 — 16;
5. *Судові рішення // Юридична практика.* — № 30 (396), 2005. — С.20;
6. *Господарське судочинство. Захист прав інтелектуальної власності.* — під заг.ред. Притики. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2005.



## КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (сучасний зарубіжний досвід)

**Наталія Бочарова,**

*доцент кафедри права Дніпропетровського  
університету економіки і права, кандидат історичних  
наук*

У теорії права і правозастосовчій практиці існують різні підходи до питання про використання конституційного законодавства у справах про захист інтелектуальної власності. Відмінності обумовлені як різним змістом конституційних норм, присвячених охороні інтелектуальних прав, так і конституційними традиціями тієї або іншої держави. Так, в пострадянських правових системах, які тільки формують традиції демократичного конституціоналізму, правове регулювання інтелектуальної власності за допомогою конституційних приписів не набуло поширення, хоча факт появи в пострадянських конституціях норм про захист інтелектуальної власності [1] є важливим кроком на шляху розвитку конституційного законодавства відповідно до загальносвітових прогресивних тенденцій [2].

Питання конституційного забезпечення прав на інтелектуальну власність стали предметом наукового вивчення в Російській Федерації [3], але викликають за таких обставин неоднозначні підходи до проблеми. У докторській дисертації Е.В. Халіпової, наприклад, ставиться питання про необхідність найширшого застосування конституційних норм як норм прямої дії під час розгляду пи-

тань щодо прав інтелектуальної власності [4]. Інші думки висловлює відомий російський дослідник проф. Е.П. Гаврилов. Посилаючись на стислість формулювання частини 1 ст.44 Конституції Російської Федерації ("Кожному гарантується свобода літературного художнього, наукового, технічного і інших видів творчості. Інтелектуальна власність охороняється законом"), він вважає, що вона визначає лише охорону інтелектуальної власності законом, не встановлюючи ніяких принципів або правил такої охорони [5]. У зв'язку з цим робиться висновок: "Оскільки норми другої фрази частини 1 ст. 44 Конституції не тільки втілені (реалізовані) в окремих законах про охорону інтелектуальної власності, але і конкретизовані в них, посилатися на цю норму Конституції під час розгляду питання про наявність або порушення реальних прав інтелектуальної власності уявляється не тільки неправильним, але і неприпустимим" [6]. Е.П. Гаврілов категорично стверджує, що, не дивлячись на те, що норми Конституції мають пряму дію, "норма другої фрази частини 1 ст. 44, після ухвалення законів відносно окремих об'єктів інтелектуальної власності, вже реалізована, а тому більш "не працює" [7].





## ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Не вдаючись до докладного аналізу положень, висловлених Е.П. Гавриловим, можна відзначити, що автор представив вузько-утилітарне позитивістське тлумачення положень Російської Конституції без урахування загального контексту розділу 2 "Права і свободи людини і громадянина", де вміщена ця норма. На наш погляд, трактування ч. 1 ст. 44 повинне спиратися на широкий підхід, закріплений в сучасних міжнародних документах з прав людини [8], що відносить право на результати інтелектуальної творчості до невідчужуваних прав людини, які мають пріоритет і повинні охоронятися конституціями [9].

Можливості конституційного регулювання інтелектуальної власності не вичерпуються конкретною нормативністю. Конституції виявляють методологічні підходи до створення норм спеціального законодавства, визначають не тільки букву, але і дух, загальну спрямованість і концептуальний зміст законів. У цьому плані показовий приклад США, де конституційне закріплення прав інтелектуальної власності широко використовується в правозастосовчій практиці і служить основою тлумачення і нормотворчості.

Конституція США 1787 р. вперше в світовій конституційній практиці зафіксувала права на результати інтелектуальної творчої діяльності як конституційний принцип. У ч.8 розділу 8 ст.1 Конституції США Конгресу надається право "заохочувати розвиток наук і корисних ремесел (*useful arts*), забезпечуючи на певний термін (*limited times*) авторам і винахідникам виключне право на їх твори і відкриття" [10]. Це положення одержало назву "клаузула інтелектуальної власності"

(*Intellectual Property Clause*), і воно відоме практично кожному, хто яким-небудь чином пов'язаний з проблемами інтелектуальної власності в США.

Особливе відношення американців до національної Конституції, яке відомий соціолог Л. Харц визначив як "конституційний фетишизм Америки" [11], зумовило звернення до конституційних положень під час розгляду всіх питань права інтелектуальної власності. У цьому, на думку Памели Самуельсон (одного з найбільш авторитетних дослідників США у сфері інтелектуальних прав), полягає відмінність американського законодавства від європейського [12]. Прийняті в кінці XVIII в. конституційні норми діють в епоху цифрових технологій і панування Інтернету, і кожне покоління юристів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності (*intellectual property lawyers*) по-новому відкриває для себе конституційні приписи. Професор Марк Лемлі (Lemley), директор Центру права і технології університету Берклі, писав про своєрідний процес "конституціоналізації інтелектуальної власності" і, зокрема, про "конституціоналізацію" законодавства, пов'язаного з високими технологіями (*Technology Law*), чим був відмічений початок XXI ст. у США [13].

На сторінках юридичної періодики Сполучених Штатів не припиняються дискусії про використання конституційних принципів під час забезпечення прав правовласників і користувачів об'єктів інтелектуальної власності [14]. Верховний Суд США, який наділений одночасно повноваженнями конституційного суду, під час винесення ухвал у справах захисту інтелектуальних прав



постійно апелює до конституційних положень [15].

Використання конституційного законодавства у США по справах щодо інтелектуальної власності здійснюється за чотирма напрямками. По-перше, застосовується клаузула інтелектуальної власності, яка дає Конгресу право приймати закони, що забезпечують прогрес науки, шляхом надання авторам і винахідникам виключних прав на певний час. По-друге, використовується Перша поправка до Конституції, що гарантує свободу слова і друку. Окрім, цього як додатковий аргумент використовується клаузула про верховенство Конституції і Одинадцята поправка, згідно якої спори з інтелектуальної власності підсудні федеральним судам, а не судам штатів.

Клаузула інтелектуальної власності, природно, використовується найактивніше, проте вона одержала максимально широке тлумачення і розглядається не тільки в плані наділення Конгресу правом видавати закони про інтелектуальну власність, але і як законоположення, що обмежує це право [16]. Акцентується увага на тому, що Конгрес може гарантувати виключні права лише на "певний час", і має право приймати законодавство лише з метою "заохочувати розвиток наук і корисних ремесел". Крім того, клаузула інтелектуальної власності обмежує коло осіб, яким надаються виключні права. Такими, на думку Верховного Суду, сформульованій у справі "Graham v. John Deere Co" [17], можуть бути тільки творці нових технологій, а не просто інноватори, які вдосконалюють існуючі технічні досягнення (*mere incremental innovators*).

Деякі дослідники бачать в такому трактуванні причину того, що в США немає законодавства із корисних моделей, які не відповідають вимогам новизни і творчості, як передбачає Конституція [18].

Критерій креативності, який виводиться з клаузули інтелектуальної власності, став головним для Верховного Суду в рішенні за відомою справою "Feist Pub., Inc. v. Rural Telephone Service Co." (1991 р.) [19]. У цій справі йшлося про звинувачення компанії Feist Publications в порушенні авторського права компанії Rural Telephone Service під час видання телефонного довідника. Посилаючись на Конституцію, Верховний Суд визначив, що умовою дії авторського права є оригінальний твір, який повинен характеризуватися принаймні мінімальною величиною творчої праці. Звичайний телефонний довідник позбавлений якого-небудь елемента творчості і, отже, не є об'єктом авторського права. Верховний суд ухвалив, що Конгрес не має права надавати захист неоригінальним роботам в законодавстві про авторські права.

Це рішення породило численні дискусії серед юристів і громадськості: чи має Конгрес конституційне право приймати законодавство, яке створює форму *sui generis* для захисту баз даних, подібно до тієї, яку ввела Директива Євросоюзу про охорону баз даних [20]. Директива ЄС вводила систему права власності відносно змісту баз даних, яка будувалася на принципах охорони інтелектуальної власності, тоді як рішення у справі Feist не розглядало передрук фактичних баз даних як правопорушення. Юристи, що підтримали рішення Верховного Суду у справі Feist, відстоювали вільний



## ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

доступ до інформації на підставі віднесення її до категорії суспільного надбання. Якщо надати творцям баз даних право на "сирі факти" (raw facts), не піддані творчій переробці, можна штучно затримати розповсюдження наукових знань, що суперечить конституційним цілям стимулювання розвитку цих знань [21]. Опоненти цієї точки зору вказують, що Конгрес може ввести в закон про авторське право вилучення з правил охорони баз даних, необхідних для використання інформації в наукових цілях, як це пропонує європейське законодавство.

Рішення у справі Feist привело до того, що подальші законопроекти США, присвячені правовій охороні баз даних, орієнтувалися на надання захисту на принципах запобігання актам недобросовісної конкуренції. Згідно Біллю про доступ до інформації споживача і інвестора (H.R. 1858) від 1999 р. [22], творець бази даних може перешкодити її протиправному використанню, навіть, у разі потенційної загрози спричинення комерційного збитку. Такий підхід зв'язується з так званою комерційною клаузулою Конституції США. Він був використаний в прецедентному рішенні Верховного Суду у справі International News Service v. Associated Press [23], яке визнало незаконним передрук новин компанією International News Service з раніших видань агентства Associated Press без дозволу або компенсації конкуруючим газетам.

Застосування конституційної економічної проблематики в регламентації інтелектуальної власності пов'язане з тим, що права на інтелектуальну власність, їх надійна охорона і ефективне використання стали найважливішим чинником за-

безпечення фінансових і ринкових позицій фірм. На рубежі XX і XXI століть небувало зростає економічна значущість пов'язаних з новими технологіями об'єктів інтелектуальної власності. Вони складають один з найважливіших чинників сучасної економіки, тому в розвинених країнах, і в США зокрема, відбулася докорінна переоцінка ролі інтелектуальної власності в досягненні успіху в економіці і підприємстві [24]. Захист економічних інтересів користувачів і правозастосовчі органи в США, спираючись на Конституцію, будують свою стратегію, виходячи з наступної посилки: "Творці повинні одержати контроль над новими ринками, достатній, щоб стимулював авторського права зберегли своє значення, але не такий суворий, щоб перешкодити розвитку нових технологій" [25].

Застосування клаузули інтелектуальної власності під час оцінки конституційності нормативних актів, що приймаються у сфері інтелектуальних прав, викликає в США суперечливі, деколи взаємовиключні думки. Так відбулося, наприклад, відносно Закону про збільшення терміну охорони авторських прав (*Copyright Term Extension Act*) 1998 р., із якого розгорнулася бурхлива суспільна полеміка у зв'язку із справою "Eldred v. Ashcroft" [26].

Закон 1998 р. подовжив строк дії авторського права в США на 20 років, в результаті чого твори, не опубліковані на момент набуття Законом чинності, охороняються від несанкціонованого використання впродовж всього життя автора і 70 років після його смерті, а раніше опубліковані твори — 95 років з моменту



публікації. Цей Закон отримав назву "Закон про подовження прав на Міккі Мауса", тому що енергійно лобювався компанією Уолта Діснея, яка опинилася перед загрозою переходу у 2003 р. образу Міккі Мауса у суспільне надбання. Частина юристів і університетських професорів розцінили збільшення Конгресом терміну охорони авторських прав як неконституційне, оскільки, на їх думку, Конституція ставить за мету не захист результатів праці авторів, а сприяння прогресу наук і корисних ремесел. Авторські права захищають твори лише на певний період, після чого вони стають суспільним надбанням. І чим меншим буде цей період, тим більше це відповідатиме інтересам суспільства і прогресу науки [27]. Прибічники такого підходу розгорнули бурхливу суспільну кампанію під гаслом "Визволити мишу". Вони наголошували на тому, що після прийняття Закону 1998 р. значно погіршаться можливості використання творів в освітніх і інших некомерційних цілях.

Інша частина учасників цієї полеміки, зокрема представники творчих спілок і організацій колективного управління правами, розцінили Copyright Term Extension Act як цілком конституційний, оскільки Конституція прямо покладає на Конгрес обов'язок захищати права авторів, без економічної зацікавленості яких неможлива поставлена Конституцією мета сприяти прогресу науки і мистецтва [28].

Протилежні точки зору висловили в період слухань у справі *Eldred v. Ashcroft* судді Стівенс і Брейер, кожен представив до цього альтернативний за історичною аргументацією і юридичним змістом конституційний аналіз. Тим не менш Кон-

ституція і критерій конституційності були основними для учасників дискусії.

Під час здійснення конституційного аналізу законодавства США з інтелектуальної власності останніми роками все більш активно використовується Перша поправка до Конституції, яка охороняє свободу слова і публікацій. Це в першу чергу відноситься до комп'ютерних програм, які, відповідно до рішення Верховного Суду, можуть захищатися патентам, якщо використовуються у винаходах. Супротивники патентування комп'ютерних програм вважають, що воно суперечить як п.8 розділу 8 ст.1 Конституції, так і проголошеній Першою поправкою свободі виразу. З цих позицій розцінюються як неконституційні деякі положення Акту тисячоліття про авторське право в епоху цифрових технологій 1998 р. (*The Digital Millennium Copyright Act*), які дозволяють використовувати засоби технічного захисту комерційним структурам, що займаються реалізацією і розробкою комп'ютерних програм [29].

Конституційні проблеми піднімалися в США під час масового протесту громадськості проти клонування людини в період президентства Б. Клінтона. Проти патентування результатів клонування виступили президент Білл Клінтон, Конгрес США і 27 нобелівських лауреатів, що призвали відмовитися від таких розробок. Разом з морально-етичною аргументацією використовувалися посилання на XIII поправку до Конституції США, що забороняє рабство. Це стало і офіційною позицією Відомства США із патентів і торговельних марок, яке відмовилося визнати розробку із клонування людини об'єктом патентування.



## ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кажучи про загальнометодологічні конституційні принципи, які були сформовані під час застосування і тлумачення Верховним Судом США Конституції, професора П.Дж. Хилд і С. Шеррі називають компенсаторний принцип (*quid pro quo principle*), принцип авторства, принцип суспільного надбання і принцип передбачуваного відчуження (*suspect grant principle*) [30]. Ці принципи не тільки є основою судової практики в справах, пов'язаних з клаузулою інтелектуальної власності, але і обумовлюють абсолютні обмеження Конгресу в його законодавчій владі. Таким чином, Конгрес в законотворчій діяльності повинен враховувати не тільки прями норми Конституції, але і їх тлумачення Верховним Судом. У цьому особливість прецедентного права США і "надзвичайна влада Верховного Суду і культу Конституції, на яку він спирається" [31].

В цілому обидві гілки влади, і законодавча, і судова, дотримуються досягнутого в правовій системі США консенсусу про рівновагу інтересів правовласників і користувачів: у обмін на обмежені у строках права на експлуатацію нового твору він згодом стає загальним надбанням, тим самим збагачуючи інтелектуальну скарбницю суспільства [32].

Оцінюючи перспективи подальшого конституційного регулювання інтелектуальної власності в США, фахівці вважають, що, оскільки Конституція залишається основоположним документом в правовій тра-

диції США, конституційний вплив на право інтелектуальної власності збережеться і надалі [33].

У Європі американські конституційні традиції в справі охорони інтелектуальної власності не одержали широкого відгуку. Більш того, тут, на думку А. Дітца, існують "зіяючі конституційні прогалини" в правовому забезпеченні інтелектуальної власності [34]. Проте і тут зростає значущість конституційного регулювання інтелектуальної власності, про що свідчить Конституція Євросоюзу, розроблена, але поки не ведення в 25 європейських державах.

Дослідники відзначають вплив Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод в правозастосовчій практиці європейських країн щодо інтелектуальної власності [35]. Так, у Великобританії після імплементації Європейської конвенції в національне законодавство (1998 р.), вона набула характеру документу конституційного значення. У справі *Ashdown v. Telegraph Group Ltd.* суддя використовував ст. 1 Першого протоколу Конвенції (про захист права власності) як норму прямої дії, яка, на його думку, розповсюджується на об'єкти авторського права [36].

Зарубіжний досвід свідчить про те, що конституційне забезпечення права інтелектуальної власності може сприяти ефективності її правової охорони. У цьому напрямі повинно, на нашу думку, розвиватися вітчизняне законодавство. ◆

### Література:

1. Бочарова Н.В. Конституційне закріплення права інтелектуальної власності в державах Європи: порівняльно-правовий аналіз // *Юридична Україна*, 2005. — №5. — С. 23 — 30.





2. Халипова Е.В. Конституционно-правовая концепция интеллектуальной собственности (становление и эволюция). — М.: Диалог — МГУ, 1998. — 212 с.
3. Зыков С.В. Конституционное обеспечение прав на интеллектуальную собственность//Образ гуманитарных и социальных исследований в XXI веке.— Новосибирск, 2004. — С. 163 — 166; Верховлетов М.А Конституционное право на интеллектуальную собственность в системе основных прав и свобод человека и гражданина//Государственное управление России: традиции и современность. — Н. Новгород, 2002. — С. 85 — 87; Калачева Т.Л. Государственно-правовой механизм обеспечения охраны интеллектуальной (промышленной) собственности в РФ. — Дис. канд. юр. наук. — Хабаровск, 2000.
4. Халипова Е.В. Конституционно-правовые основы интеллектуальной собственности: Автореферат дисс. доктора наук; Юридические науки: 12.00.02/ Моск. юрид. ин-тут МВД России. — М., 1999.
5. Гаврилов Э.П. Конституция и ГК РФ как основные источники права интеллектуальной собственности//Патенты и лицензии, 2005. — №5. — С. 2 — 3.
6. так само.
7. так само.
8. *Intellectual Property Rights and Human Rights// Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, fifty-second session. Agenda item 4,E/CN.4/SUB.2/2000/7. Adopted 17 august, 2000.*
9. Бочарова Н.В. Право на результати творчої діяльності в системі сучасних прав людини і громадянина//Юридична Україна, 2006. — №3. — С. 8 — 12.
10. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции XVII — XVIII вв./ Под ред. В.Г. Сироткина. — М., 1990. — С. 163.
11. Харц Л. Либеральная традиция в Америке: Пер. с англ. — М.:Прогресс — Академия, 1993. — С. 19.
12. Samuelson P. *Economic and Constitutional Influences on Copyright Law in the United States// European Intellectual Property Review.* — Vol.23 — Issue 9. Also: [http://www/sims/berkeley.edu~pam/papers/sweet and maxell\\_1.htm](http://www/sims/berkeley.edu~pam/papers/sweet and maxell_1.htm)
13. Lemley M.A *The Constitutionalization of Technology Law// Berkley Technology Law Journal.* Vol.15. — Issue 2, Spring 2000 — <http://btlj.boalt.org/articles/15 php>.
14. На сторінках журналу "Berkley Technology Law Journal" у 2000 р. був проведений спеціальний симпозіум (аналог нашого "круглого столу") про застосування конституційних норм в законодавстві і правозастосовчій практиці з питань інтелектуальної власності і Інтернет-праву: Benkler Y. *Constitutional Bounds of Database Protection: The Role of Judicial Review in the Creation and Definition of Private Rights of Information*; Hamilton M.A. *A Response to Professor Benkler*; Tien L. *Publishing Software as a Speech Act*; Post R.C. *Encryption Source Code and the First Amendment*.
15. Patterson L.R. *Copyright at the Supreme Court// Journal of Copyright Society,* 2000.— Vol. 47. Millennium Volume. — P. 317 — 347. Наиболее известными из таких дел стали: *Reno v. ACLU, 521 U.S. 844 (1997) (Communications Decency Act)*; *ACLU v. Reno, 31 F. Supp. 2d 473 (E.D. Pa. 1999) (Child Online Protection Act)*; *United States v. Alkhabaz, 104 F 3d. 1492 (6-th Cir. 1997).*



16. Head P. J., Sherry S. *Implied Limits on the Legislative Power: The Intellectual Property Clause as an Absolute Constraint on Congress*// *University of Illinois Law Review*, 2000/ — Issue 4. — P. 1119 — 1198.
17. *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1,6 (1966).
18. Reichman J.H. *Design Protection and the New Technologies: The United States Experience in a Transitional Perspective* // *University of Baltimore Law Review*, 1991.— Vol.6. — Issue 13.
19. *Feist Pub., Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 449 U.S. 340 (1991).
20. *Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the Legal Protection of Databases* 11.03.1996.
21. Craig J.L. *Ray Patterson: Copyright and Its Matter in Historical Perspective*// *Journal of Intellectual Property Law*, 2003. — Vol.10. — N2. — P. 239 — 248.
22. *Consumer and Investor Access to Information Act of 1999*, H.R.1858, 106-th Cong., 1-st Sess.
23. *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918).
24. Boyle J. *Shamans, Software and Spleens. Law and the Construction of the Information Society*. — London; Cambridge (Mass.), 1996. — P.18 — 19.
25. Burge D.A. *Patent and Trademark. Tactics and Practice*. — 3-d ed. N.Y., 1999.
26. Samuelson P. *The Constitutional Law of Intellectual Property After Eldred v. Ashcroft* // [http:// www. sims. berkeley edu/ — pam/papers.html](http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers.html)
27. Их аргументы изложены на сайте: <http://eldred.cc/legal/supremecourt.html>.
28. <http://www.nyls.edu/samuels/copyright/beyond/cases/eldredamicus.htm>
29. Neil W.N. *Locating Copyright in the First Amendment Skein* // *Stanford Law Review*, 2002.— Vol.54. — N1. — P. 1 — 86.
30. Heald P.J., Sherry S. *Op. cit.*
31. Харц Л. *Либеральная традиция в Америке*. — С.18.
32. Хендерсон К.К. *Библиотеки как плоды авторского права: почему библиотеки волнуют вопросы законодательства и политики в сфере интеллектуальной собственности* // *Права интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах Америки. Документы, комментарии специалистов, справочные материалы* / Сост. ЭДжонсон: Пер. с англ. — М.: Издательство "Либерей", 2002. — С. 31.
33. Samuelson P. *Economic and Constitutional Influence on Copyright Law in the United States*.
34. Дитц А. *Пять столпов системы авторского права и угрожающая им опасность* // *Интеллектуальна власність*, 2004. — №5. — С. 29.
35. Ryan C. *Human Rights and Intellectual Property* // *European Intellectual Property Review*, 2001. — Vol.23. — Issue 11.
36. Pinto T. *The Influence of the European Convention on Human Rights on Intellectual Property Rights*// *European Intellectual Property Review*, 2002. — Vol. 24. — Issue 4.

**Директива 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 г.  
“Об осуществлении прав на интеллектуальной собственности”**

В январе 2003 года Европейской Комиссией была представлена Директива об осуществлении прав на интеллектуальную собственность (IP Enforcement Directive)<sup>1</sup>, которая была принята 29 апреля 2004 г.

Общей целью рассматриваемой Директивы является сближение национальных инструментов осуществления защиты прав интеллектуальной собственности, чтобы, как сказано в официальном разъяснении, создать предпосылки для равенства шансов при осуществлении прав интеллектуальной собственности.

Изначально Директива была направлена на предотвращение экономических нарушений прав авторов, так называемой пиратской продукции.

И прежде всего, речь шла о том, что должны быть предотвращены нарушения патентного права и авторского права, связанные с коммерческим интересом.

Все без исключения санкции, представленные в Директиве, к слову весьма дискуссионные, ориентируются на весьма жесткие правила, которые должны быть установлены в государствах-членах ЕС, и которые, согласно позиции того же ЕС, должны быть “действенными, соразмерными и устрашающими”; при этом сюда относятся и меры уголовного наказания.

Целью всего этого, безусловно, является четкое определение вектора в политике по этому вопросу, а также поощрение наложения судами больших штрафов.

В этом отношении примечательно то, что Директивой предусмотрено отличие между умышленным и халатным нарушением прав.

Хотелось бы отметить, что в начальной редакции данной Директивы содержащиеся в ней санкции не ограничивались только финансовой ответственностью. Так, в случае совершения наиболее тяжких нарушений прав авторов Директива указывала на возможность применения таких мер уголовно-правового наказания, как взятие под стражу, закрытие бизнеса и запрет на занятие коммерческой деятельностью.

Необходимо указать на то, что у этого документа достаточно много противников.

Таким образом, существует мнение, что путем принятия Европейским Союзом данной Директивы правообладателям был предоставлен полноцен-

---

<sup>1</sup> [http://www.computerundrecht.de/docs/2004\\_eu\\_durchsetzungsrichtlinie\\_26\\_4.pdf](http://www.computerundrecht.de/docs/2004_eu_durchsetzungsrichtlinie_26_4.pdf)

ный инструмент для устранения конкурентов<sup>2</sup>; что она ставит в привилегированное положение интересы изобретателей вчерашнего дня за счет изобретателей дня сегодняшнего<sup>3</sup>; что на отношения между индустрией информации и простыми гражданами (пользователями) наложен отпечаток наблюдения и контроля друг за другом, постоянной угрозы быть подвергнутым наказанию<sup>4</sup>.

Однако, в качестве возражения здесь, как правило, приводят тот аргумент, что право держится на "превентивно действующей системе санкций"<sup>5</sup>, и без системы охраны и защиты право, как таковое, не сможет существовать.

В целом, Директива об осуществлении прав интеллектуальной собственности призвана, в первую очередь, способствовать заметному усилению правового положения правообладателей в странах ЕС, а также установить своеобразный баланс между интересами двух экономически противоборствующих лагерей — США и Европы, где интересы правообладателей пользуются теперь покровительством на уровне не просто государства, но Европейского Сообщества.

Обобщая, хотелось бы сказать, что даже этот краткий и весьма неглубокий обзор представленного ниже документа позволяет показать всю его неоднозначность. Впрочем, это можно сказать практически о любой Директиве ЕС, ведь все они, как вместе, так и по отдельности, есть ни что иное, как компромисс интересов каждого из государств-членов Европейского Сообщества, причем зачастую не самый лучший.

Тем не менее, нельзя ни в коем случае умалять значение данного документа. В особенности, для Украины, поскольку полагаем, что гармонизация украинского законодательства по интеллектуальной собственности с европейским законодательством будет весьма неполной, если таковая будет сделана без учета положений представленной вашему вниманию Директивы 2004/48/ЕС.

*Сергій Глотов,  
науковий співробітник  
НДІ інтелектуальної власності АПрНУ*

<sup>2</sup> Jeanette Hofmann, Das neue Urheberrecht - Schranke der Wissensgesellschaft im digitalen Zeitalter, Dusseldorf, 2004 г., стр. 28

<sup>3</sup> Ross Anderson, The Draft IPR Enforcement Directive - A Threat to Competition and to Liberty, доступна по адресу: <http://www.fipr.org/copyright/draft-ipr-enforce.html>

<sup>4</sup> Jeanette Hofmann, Das neue Urheberrecht - Schranke der Wissensgesellschaft im digitalen Zeitalter, Dusseldorf, 2004 г., стр. 29

<sup>5</sup> Reto Hilty, Urheberrecht in der Informationsgesellschaft "Wer will was von wem voraus?" - Ein Auftakt zum "zweiten Korb", ZUM, 2003 г., стр. 983-1005

(неофіційний переклад)

**ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕГ  
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА\*  
от 29 апреля 2004**

**об осуществлении прав интеллектуальной собственности  
(текст является важным для Европейского Экономического Пространства)**

**ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА -**

руководствуясь Договором об учреждении Европейского Сообщества, в частности статьёй 95,  
предложением Комиссии,  
с учетом заключения Комитета по экономическим и социальным вопросам<sup>1</sup>,  
после заслушивания Комитета Регионов,  
в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 251 Договора<sup>2</sup>  
принимая во внимание нижеследующее:

- (1) В целях обеспечения нормальной работы внутреннего рынка следует устранить ограничения свободного товарооборота и искажения в конкурентной борьбе, а также создать среду, благоприятную для осуществления инноваций и инвестиций. На этом фоне защита интеллектуальной собственности представляет собой важный критерий для успешного функционирования внутреннего рынка. Защита интеллектуальной собственности важна не только для содействия инновациям и творчеству, но и для развития рынка труда, равно как и для улучшения конкурентоспособности.
- (2) Защита интеллектуальной собственности должна обеспечить возможность изобретателям и авторам получать законную прибыль от своих изобретений и произведений. Она также должна способствовать по возможности более широкому распространению произведений, идей и новых знаний. С другой стороны, она не должна служить препятствием ни для высказывания своего мнения, ни для свободного обмена информацией, ни для защиты личных данных; это также касается сети Интернет.
- (3) Однако отсутствие эффективно действующего инструментария для осуществления прав интеллектуальной собственности тормозит инновационную деятельность и творчество, а также является препятствием для инвестиций. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы материальное

\* Перевод Директивы произведен научным сотрудником НИИ интеллектуальной собственности АПрНУ С. Готовым.

<sup>1</sup> Официальный бюллетень С32 от 5.2.2004, стр. 15

<sup>2</sup> Заключение Европейского парламента от 9 марта 2004 г. (еще не опубликовано в Официальном бюллетене) и Решение Совета от 26 апреля 2004 г.



право в области интеллектуальной собственности, которая в настоящий момент в значительной мере является частью общественного имущества, эффективно применялось в Европейском Сообществе. Исходя из этого, инструментарий для осуществления прав интеллектуальной собственности имеет центральное значение для успешного функционирования внутреннего рынка.

- (4) На международном уровне все страны-участницы Европейского Сообщества, как и само Европейское Сообщество, являются связанными в вопросах, входящих в их компетенцию, Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), утвержденным решением 94/800/EG Совета<sup>1</sup>, которое было заключено в рамках Уругвайского раунда многосторонних переговоров.
- (5) Соглашение ТРИПС включает в себя, главным образом, положения об инструментах для осуществления прав интеллектуальной собственности, являющихся общими нормами, действующими на международном уровне, которые были внедрены во всех странах-участницах Европейского Сообщества. Данная директива не затрагивает международно-правовые обязательства стран-участниц Европейского Сообщества, включая те из них, которые основываются на Соглашении ТРИПС.
- (6) Существуют и другие международные соглашения, к которым присоединились все страны-участницы Европейского Сообщества, и которые также содержат предписания об инструментах для осуществления прав интеллектуальной собственности. К ним относятся, в первую очередь, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания.
- (7) После зондирования Комиссией данного вопроса выяснилось, что, несмотря на наличие Соглашения ТРИПС, между странами-участницами Европейского Сообщества продолжают существовать большие различия относительно инструментария для осуществления прав интеллектуальной собственности. Так, например, имеются значительные расхождения в исполнительных распоряжениях по временным мерам, которые применяются, в частности, в целях обеспечения доказательств, в расчёте компенсации за нанесённый ущерб или в исполнительных распоряжениях по процедурам прекращения нарушений прав интеллектуальной собственности. В некоторых странах-участницах Европейского Сообщества отсутствуют такие меры, процедуры и законные средства защиты, как, например, право на получение сведений или отзыв с рынка продукции, произведённой с нарушением авторских прав, за счёт нарушителя.
- (8) Различия между регулированием касательно инструментария для осу-

<sup>1</sup> Официальный бюллетень L 336 от 23.12.1994, стр. 1.

ществления прав интеллектуальной собственности причиняют ущерб безукоризненному функционированию внутреннего рынка и препятствуют тому, чтобы существующие права интеллектуальной собственности охранялись во всём Европейском Сообществе в одинаковой степени. Такая ситуация сказывается отрицательно на свободном передвижении на внутреннем рынке и не даёт развиваться среде, благоприятной для здоровой конкуренции.

- (9) Кроме того, существующие в данный момент различия ослабляют материальное право в области интеллектуальной собственности и приводят к фрагментации внутреннего рынка в этой сфере. Это подрывает доверие экономики ко внутреннему рынку и тем самым тормозит инвестиции в инновационную деятельность и духовное творчество. Нарушения прав интеллектуальной собственности все чаще связаны с организованной преступностью. Широкое использование сети Интернет делает возможным моментальный глобальный сбыт пиратских копий. Для эффективного осуществления материального права в области интеллектуальной собственности требуются целенаправленные действия, которые следует предпринимать на уровне Европейского Сообщества. Приведение в соответствие правовых норм стран-участниц Европейского Сообщества в этой связи является, тем самым, необходимой предпосылкой для бесперебойного функционирования внутреннего рынка.
- (10) Данная директива направлена на сближение этих правовых норм для обеспечения высокого, равноценного и однородного уровня защиты интеллектуальной собственности на внутреннем рынке.
- (11) Целью данной директивы не является гармонизация предписаний в области сотрудничества органов юстиции, судебной компетенции или признания и приведения в исполнение решений по гражданским и коммерческим делам, а также рассмотрение вопросов применяемого права. Общие инструменты, регулирующие данные вопросы на общем уровне уже имеются; они принципиально применимы и к интеллектуальной собственности.
- (12) Данная директива не касается применения предписаний по конкуренции, в частности статей 81 и 82 Договора. Предусмотренные данной директивой меры не могут быть использованы для недопустимого ограничения конкуренции вопреки предписаниям Договора.
- (13) Область применения данной директивы должна быть выбрана настолько широко, насколько это возможно для того, чтобы охватить все права интеллектуальной собственности, на которые распространяются соответствующие предписания Европейского Сообщества и/или законоположения соответствующих стран-участниц Европейского Сообщества. Данная необходимость не препятствует странам-участницам Европейского Сообщества, если это необходимо во внутрисоюзных целях, расширять положения данной директивы до действий, направленных про-

тив негласной конкуренции, включая пиратство продукции или сопоставимую деятельность.

- (14) Только при правонарушениях, совершаемых в промышленных масштабах, следует применять меры, предусмотренные в статье 6 абзац 2, статье 8 абзац 1 и статье 9 абзац 2. Невзирая на это, страны-участницы Европейского Сообщества могут также применять данные меры и при иных правонарушениях. Правонарушения, совершаемые в промышленных масштабах, характеризуются тем, что они направлены на получение непосредственной или косвенной экономической или коммерческой прибыли; это исключает, как правило, действия, предпринимаемые конечными потребителями из лучших побуждений.
- (15) Данная директива не затрагивает материальное право в области интеллектуальной собственности, а именно директиву 95/46/EG Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 г. о защите физических лиц при обработке личных данных и о свободном обмене данными<sup>1</sup>, директиву 1999/93EG Европейского парламента и Совета от 13 декабря 1999 г. об общих рамочных условиях для электронных подписей<sup>2</sup> и директиву 2000/31/EG Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 об определенных правовых аспектах служб информационного общества, в частности электронной деловой переписки, на внутреннем рынке<sup>3</sup>.
- (16) Данная директива не затрагивает специальных положений Европейского Сообщества по осуществлению прав и исключений в области авторского права и смежных прав, в частности положения директивы 91/250/EWG Совета от 14 мая 1991 о правовой защите компьютерных программ<sup>1</sup>, а также директиву 2001/29/RG Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г. о гармонизации определённых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе<sup>2</sup>.
- (17) Предусмотренные данной директивой меры, процедуры и законные средства защиты должны быть определены для каждого конкретного случая таким образом, чтобы соответствующим образом учитывались специфические признаки такого случая, включая специальные аспекты каждого права на интеллектуальную собственность и в случае необходимости умышленный или неумышленный характер правонарушения.
- (18) Право требовать применения таких мер, процедур и законных средств защиты должно быть предоставлено не только собственным правообладателям, но и лицам, имеющим в том непосредственный интерес и имею-

<sup>1</sup> Официальный бюллетень L 281 от 23.11.1995, стр. 31. Изменения в директиве были внесены на основании распоряжения (ЕС) № 1882/2003 (Официальный бюллетень L 284 от 31.10.2003, стр.1).

<sup>2</sup> Официальный бюллетень L 13 от 19.1.2000, стр. 12.

<sup>3</sup> Официальный бюллетень L 178 от 17.7.2000, стр.1.

<sup>1</sup> Официальный бюллетень L 122 от 17.5.1991, стр. 42. Директива была изменена директивой 93/98/EWG (Официальный бюллетень L 290 от 24.11.1993, стр. 9).

<sup>2</sup> Официальный бюллетень L 167 от 22.6.2001, стр. 10.

щими право на предъявление иска, насколько это допускается положениями применяемого права и не противоречит таковым; к такой категории лиц могут также относиться профессиональные организации, занимающиеся реализацией прав или осуществлением коллективных и индивидуальных интересов.

- (19) Так как авторское право начинает действовать с момента создания произведения и необязательно должно быть официально зарегистрировано, целесообразно включить положение, содержащееся в статье 15 Бернской Конвенции, согласно которому презумпция права существует в том смысле, что автором произведения литературы и искусства является лицо, чье имя указано на произведении. Соответствующая презумпция права должна быть также применима к обладателям смежных прав, так как осуществление прав и борьба с пиратством продукции часто относится к деятельности обладателей смежных прав, как например, производителей звуконосителей.
- (20) Так как при установлении факта нарушения прав интеллектуальной собственности центральное значение отводится доказательствам, то должно быть гарантировано наличие эффективных средств для предъявления, получения и обеспечения сохранности доказательств. Процедуры должны учитывать права защиты и предоставлять необходимые гарантии, включая защиту конфиденциальной информации. Кроме того, при правонарушениях, совершаемых в промышленных масштабах, важно, чтобы суды в случае необходимости могли распорядиться о предоставлении банковской, финансовой и коммерческой документации, находящейся в распоряжении предполагаемого нарушителя.
- (21) В некоторых странах-участницах Европейского Сообщества существуют иные меры для обеспечения высокого уровня защиты; таковые должны иметься и в других странах-участницах Европейского Сообщества. Это касается права на получение информации о происхождении товаров и услуг, произведённых или оказанных с нарушением права, путях сбыта, а также о личности третьих лиц, участвующих в правонарушении.
- (22) Кроме того, необходимы временные меры, которые при соблюдении права на правовую защиту и соразмерности временной меры, с учетом особых обстоятельств отдельно взятого случая, а также с сохранением всех гарантий, необходимых для возмещения возникшего ущерба и возможных издержек ответчику по заявлению сделают возможным в случае необоснованного заявления немедленное прекращение нарушения без ожидания вынесения решения по делу. Такие меры являются оправданными, прежде всего, тогда, когда любое промедление чревато невозместимым ущербом для обладателя права интеллектуальной собственности.
- (23) Наряду с иными доступными мерами, процедурами и законными сред-

ствами защиты правообладатели должны иметь возможность потребовать вынесения судебного постановления против посредника, услугами которого пользуется третье лицо при нарушении права на промышленную собственность правообладателя. Предпосылки и процедуры для подобных постановлений должны оставаться предметом правовых предписаний отдельных стран-участниц Европейского Сообщества. Что касается нарушений авторского права и смежных с ним прав, то директива 2001/29/EG уже регулирует гармонизацию в достаточно широком масштабе. Поэтому статью 8 абзац 3 директивы 2001/29/EG данная директива не затрагивает.

- (24) В зависимости от фактического положения дела и насколько это оправдано обстоятельствами, принимаемые меры, процедуры и законные средства защиты должны содержать запретительные меры, предотвращающие повторное нарушение прав интеллектуальной собственности. Кроме того, должны быть предусмотрены вспомогательные меры, расходы по которым будут возложены на нарушителя прав, и направлены такие меры будут на то чтобы, товары, послужившие причиной нарушения права, а при определённых условиях также и материалы и аппаратура, послужившие преимущественно для создания или производства таких товаров, были отозваны, окончательно изъяты из путей сбыта или уничтожены.
- (25) В случаях, когда правонарушение произошло ни умышленно, ни по халатности, и предусмотренные в данной директиве вспомогательные меры или судебные постановления были бы неуместны, страны-участницы Европейского Сообщества должны предусмотреть возможность того, чтобы в соответствующих случаях в качестве замещающей меры можно было назначить выплату компенсации пострадавшей стороне. Если же коммерческое использование подделанного товара или предоставление услуг нарушает иные правовые предписания, не относящиеся к области интеллектуальной собственности, или существует возможность возникновения ущерба для потребителя, то запрет на использование товара или предоставление услуг должен оставаться в силе.
- (26) Для компенсации ущерба, причинённого нарушителем прав интеллектуальной собственности, который знал или по логике вещей должен был знать, что он предпринимает действие, нарушающее право, при установлении размера выплачиваемой правообладателю компенсации за нанесённый ущерб необходимо учитывать все соответствующие аспекты, как напр.: потерю прибыли правообладателя или несправедливо полученную прибыль нарушителя прав, а также при определённых условиях нематериальный ущерб, нанесённый правообладателю. В качестве замены, например, если размер действительно причинённого ущерба определить тяжело, размер ущерба может быть установлен по таким критериям, как например, оплата или сборы, которые нарушитель должен был бы уплатить, если бы он получал разрешение на использование со-



ответствующего права. Целью при этом является не введение обязательства по оплате компенсации за причинённый ущерб, рассматриваемой в качестве штрафа, а компенсационное возмещение ущерба правообладателю на объективной основе с учётом возникших у него расходов, например, в связи с установлением правонарушения и его виновников.

- (27) Решения, вынесенные в процессах по нарушению прав интеллектуальной собственности должны опубликовываться в целях предотвращения возможных нарушений в будущем и привлечения внимания широкой общественности.
- (28) В дополнение к гражданским и административно-правовым мерам, процедурам и законным средствам защиты, предусмотренным данной директивой, в соответствующих случаях уголовно-правовые санкции также представляют собой средство для осуществления прав интеллектуальной собственности.
- (29) Активное участие в борьбе с пиратством и подделыванием товаров должна принимать промышленность. Разработка кодексов поведения в непосредственно заинтересованных в этом кругах является ещё одним средством для расширения правовых рамок. Страны-участницы Европейского Сообщества в сотрудничестве с Комиссией должны способствовать разработке кодексов поведения в общем. Контроль за производством оптических дисков для записи данных преимущественно с помощью идентификационного кода на дисках, производимых в странах Европейского Сообщества, способствует ограничению нарушения прав интеллектуальной собственности в этой области промышленности, которая в значительной степени страдает от пиратства товаров. Такими техническими мерами защиты, однако, нельзя злоупотреблять в целях изолирования рынков друг от друга и контроля параллельного импорта.
- (30) Чтобы облегчить унифицированное применение положений данной директивы, рекомендуется предусмотреть механизмы для сотрудничества и обмена информацией, которые будут способствовать, с одной стороны, сотрудничеству между странами-участницами Европейского Сообщества, а с другой стороны, сотрудничеству между ними и Комиссией, в частности за счёт создания сети информационных бюро, определяемых странами-участницами Европейского Сообщества, а также регулярного составления отчётов, в которых будет даваться оценка реализации положений данной директивы и эффективности мер, предпринимаемых различными инстанциями в отдельных странах.
- (31) Так как по указанным причинам цель данной директивы не может быть достигнута в достаточной степени на уровне стран-участниц Европейского Сообщества, и, исходя из этого, добиваться этой цели лучше на уровне Европейского Сообщества, то Европейское Сообщество может действовать в соответствии с принципом subsidiarity, изложенном

в статье 5 Договора. Согласно указанному в той же статье принципу соответствия данная директива не выходит за пределы, необходимые для достижения этой цели.

- (32) Данная директива согласовывается с основными правами и принципами, признанными, в частности, в Хартии основных прав Европейского Союза. Особенно данная директива в соответствии со статьёй 17 абз. 2 Хартии должна обеспечивать неограниченное уважение к интеллектуальной собственности — ПРИНЯЛ НАСТОЯЩУЮ ДИРЕКТИВУ:

### ГЛАВА I

#### Цель и область применения

#### Статья 1

##### Предмет

Данная директива касается мер, процедур и законных средств защиты, необходимых для обеспечения осуществления прав интеллектуальной собственности. В смысле данной директивы понятие "права интеллектуальной собственности" также подразумевает права на промышленную собственность, подлежащую охране.

#### Статья 2

##### Область применения

- (1) Незвизрая на возможные инструменты, предусмотренные в законодательстве Европейского Сообщества или стран-участниц Европейского Сообщества, которые являются более благоприятными для правообладателей, меры, процедуры и законные средства защиты, предусмотренные данной директивой применяются согласно статье 3 к каждому нарушению прав интеллектуальной собственности, предусмотренных в праве Европейского Сообщества и/или во внутригосударственном праве соответствующей страны-участницы Европейского Сообщества.
- (2) Данная директива действует, невизрая на особые положения для обеспечения прав и исключений, предусмотренных в законодательстве Европейского Сообщества в области авторского права и смежных прав, а именно в директиве 91/250/EWG, в частности в статье 7, и в директиве 2001/29/EG, в частности в статьях 2-6 и статье 8.
- (3) Данная директива не затрагивает:
- действующие для Европейского Сообщества положения по материальному праву в области интеллектуальной собственности, директиву 95/46/EG, директиву 1999/93/EG и директиву 2000/31/EG в общем и в частности её статьи 12-15;
  - обязательства для стран-участниц Европейского Сообщества, вытекаю-

щие из международных договорённостей, в частности, таковые в Соглашении ТРИПС, включая такие, которые касаются уголовно-правовых процедур и штрафов;

- в) внутригосударственные меры стран-участниц Европейского Сообщества касательно уголовно-правовых процедур и штрафов при нарушении прав интеллектуальной собственности.

## ГЛАВА II

### Меры, процедуры и законные средства защиты

#### Раздел 1

#### Общие положения

#### Статья 3

#### Общее обязательство

- (1) Страны-участницы Европейского Сообщества предусматривают меры, процедуры и законные средства защиты, необходимые для осуществления прав интеллектуальной собственности, на которые нацелена данная директива. Данные меры, процедуры и законные средства защиты должны быть честными и справедливыми, кроме того они не должны быть чрезмерно сложными или требующими больших затрат, связанными с несоразмерными сроками или неоправданным промедлением.
- (2) Кроме того, данные меры, процедуры и законные средства защиты должны быть эффективными, соразмерными и действовать устрашающе, а также применяться таким образом, чтобы можно было избежать установления границ для легальной торговли, и имелась гарантия, что ими не будут злоупотреблять.

#### Статья 4

#### Лица, имеющие право требовать применения мер, процедур и законных средств защиты

Страны-участницы Европейского Сообщества предоставляют следующим категориям лиц право требовать применения мер, процедур и законных средств защиты:

- а) обладателям прав интеллектуальной собственности в соответствии с положениями применяемого права,
- б) всем иным лицам, имеющим право на пользование данными правами, в частности обладателям лицензий, насколько это допускается положениями применяемого права и соответствует им,
- в) обществам по коллективному управлению правами, имеющими при-

знанное право представлять обладателей прав интеллектуальной собственности, насколько это допускается положениями применяемого права и соответствует им,

- г) профессиональным организациям, имеющими признанное право представлять обладателей прав интеллектуальной собственности, насколько это допускается положениями применяемого права и соответствует им.

### Статья 5

#### Предположение об авторстве и правообладателе

В целях применения мер, процедур и законных средств защиты, предусмотренных в данной директиве, действует следующее:

- а) Для того, чтобы автор произведения литературы и искусства при недостатке доказательств противоположного считался таковым и как следствие этого мог инициировать процесс по нарушению прав, достаточно, чтобы его имя обычным образом было указано на произведении.
- б) Литера *a* предназначается для обозначения обладателя прав смежных с авторским правом в отношении предметов охраны.

### Раздел 2

#### Доказательства

### Статья 6

#### Доказательства

- (1) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что компетентные суды по заявлению стороны, которая для достаточного обоснования своих требований предоставила все в разумных пределах доступные средства доказательства и указала для достаточного обоснования своих требований средства доказательства, находящиеся в распоряжении противной стороны, могли распорядиться о предъявлении таких доказательств противной стороной, если при этом обеспечивается защита конфиденциальной информации. В целях выполнения положений данного абзаца, страны-участницы Европейского Сообщества могут предусмотреть, чтобы достаточно большой выбор из значительного количества копий произведения или иного другого предмета, на который распространяется охрана, рассматривался компетентными судами в качестве правдоподобного доказательства.
- (2) В случае нарушения, совершённого в промышленном масштабе, страны-участницы Европейского Сообщества предоставляют компетентным судам возможность, исходя из тех же предпосылок, в соответствующих случаях по заявлению стороны распорядиться о передаче банковской, финансовой и коммерческой документации, находящейся в распоряже-

нии противной стороны, если при этом обеспечивается защита конфиденциальной информации.

### Статья 7

#### Меры по обеспечению доказательств

- (1) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что сами компетентные суды перед возбуждением процесса в деле по заявлению стороны, которая для обоснования своих требований предоставила все в разумных пределах доступные средства доказательства того, что её права на интеллектуальную собственность были нарушены или существует угроза их нарушения, могут распорядиться о проведении оперативных и эффективных предварительных мер по обеспечению юридически значимых доказательств касательно указываемого нарушения, если при этом обеспечивается защита конфиденциальной информации. Подобные меры могут включать в себя подробное описание с или без возвращения образцов или конфискацию продукции, произведённой с нарушением авторских прав, а также при необходимости материала и оборудования, необходимого для производства и/или сбыта продукции, а также относящейся к ней документации. Данные меры принимаются при необходимости без заслушивания другой стороны, в частности в тех случаях, когда в результате промедления правообладателю может быть причинён невозместимый ущерб, или существует доказуемая угроза уничтожения доказательств.

Если меры по обеспечению доказательств принимаются без заслушивания другой стороны, соответствующие стороны должны быть уведомлены незамедлительно, самое позднее, после проведения данных мер. По заявлению потерпевшей стороны назначается проверка, включающая в себя право на высказывание своей точки зрения, для того чтобы в рамках определённого срока после уведомления о принятых мерах принять решение, стоит ли изменить, отменить или подтвердить данные меры.

- (2) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что меры по обеспечению доказательств могут быть связаны с предоставлением заявителем соответствующего имущественного поручительства или залога, чтобы обеспечить компенсацию ответчику по заявлению, как предусмотрено в абзаце 4.
- (3) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что меры по обеспечению доказательств по заявлению ответчика, невзирая на возможные требования о возмещении ущерба, будут отменены или лишены законной силы иным образом, если заявитель в течение определённого срока — который либо определяется судом, назначившим данные меры, если это допускается законодательством той или иной страны, либо, если такого определения срока не происходит, то в течение не более 20 рабочих или 31 календарного дня, причём действительным является более



длительный срок — не возбудит процесс в компетентном суде, который приведёт к вынесению решения по существу.

- (4) Если меры по обеспечению доказательств отменяются или по причине действия или бездействия заявителя теряют силу, или в дальнейшем будет установлено, что нарушение или угроза нарушения права интеллектуальной собственности отсутствовала, суды имеют право, по заявлению ответчика обязать заявителя выплатить ответчику соответствующую компенсацию за ущерб, принесенный в результате применения таких мер.
- (5) Страны-участницы Европейского Сообщества могут принимать меры в целях защиты личности свидетелей.

### Раздел 3

#### Право на получение информации

### Статья 8

#### Право на получение информации

- (1) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что компетентные суды в связи с процессом по нарушению права интеллектуальной собственности по обоснованному и соблюдающему соответствие заявлению истца, могут распорядиться о предоставлении информации о происхождении и путях сбыта товаров и услуг, нарушающих право интеллектуальной собственности, нарушителем и/или любым другим лицом, которое
  - а) по достоверным сведениям владело продукцией, произведённой с нарушением прав интеллектуальной собственности в промышленном масштабе,
  - б) по достоверным сведениям пользовалось услугами в промышленном масштабе,
  - в) по достоверным сведениям предоставляло в промышленном масштабе услуги, используемые для осуществления правонарушающей деятельности.
  - г) по сведениям, предоставленным лицами, указанными под литерами *а*, *б* или *в*, принимало участие в изготовлении, производстве или сбыте продукции или соответственно в предоставлении таких услуг.
- (2) Информация согласно абзацу 1 распространяется, если уместно, на
  - а) имена и адреса производителей, изготовителей, продавцов, поставщиков и других предшествующих владельцев продукции или услуг, а также промышленных потребителей и торговых предприятий, для которых они были предназначены;

б) сведения о количествах произведённой, изготовленной, поставленной, полученной или заказанной продукции, а также о ценах, уплаченных за соответствующий товар или услуги.

(3) Абзацы 1 и 2 действуют, невзирая на иные законоположения, которые

а) предоставляют правообладателю прочие права на предоставление информации,

б) регулируют использование информации, предоставленной согласно данной статье в уголовно- и гражданско-правовых процессах,

в) регулируют ответственность за злоупотребление правом на предоставление информации,

г) допускают отказ от предоставления информации, из-за которой лица указанные в абзаце 1 будут вынуждены признаться в своём участии или участии близких родственников в нарушении права интеллектуальной собственности, или

д) регулируют защиту конфиденциальности информационных источников или обработки личных данных.

## Раздел 4

### Предварительные и предохранительные меры

#### Статья 9

### Предварительные и предохранительные меры

(1) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что компетентные суды будут иметь возможность на заявление заявителя

а) распорядиться о проведении предварительных мер, направленных против предполагаемого правонарушителя для предотвращения угрозы нарушения права интеллектуальной собственности или временно и, насколько это предусмотрено положениями законодательств отдельных государств, в соответствующих случаях посредством наложения штрафов запретить продолжение предполагаемых нарушений такого права или поставить продолжение в зависимость от предоставления залога, который должен будет обеспечить компенсацию правообладателю; предварительная мера может быть назначена при наличии тех же самых предпосылок и в отношении посредника, услугами которого воспользовалось третье лицо в целях нарушения права интеллектуальной собственности; распоряжения в отношении посредников, услугами которых воспользовалось третье лицо в целях нарушения права интеллектуальной собственности или смежного права, подпадают под директиву 2001/29/EG;

- б) распорядиться о конфискации или предъявлении продукции, в отношении которой существует подозрение нарушения права интеллектуальной собственности, в целях предотвращения сбыта и введения в оборот такой продукции.
- (2) В случае совершения правонарушения в промышленном масштабе страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что компетентные суды будут иметь возможность распорядиться о предупредительной конфискации движимого и недвижимого имущества предполагаемого нарушителя, включая блокирование банковских счетов и конфискацию иных имущественных ценностей, если пострадавшая сторона обоснует, что исполнение её требования о возмещении ущерба является проблематичным. Для этого компетентные суды могут распорядиться о передаче банковской, финансовой или коммерческой документации или предоставлении надлежащего доступа к соответствующей документации.
- (3) В случае мер, предусмотренных в абзацах 1 и 2, суды должны иметь право обязать заявителя предъявить все в разумных пределах имеющиеся в распоряжении доказательства, чтобы в достаточной степени иметь возможность убедиться в том, что заявитель является правообладателем и, что право заявителя нарушается или, что существует угроза такого нарушения.
- (4) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что предварительные меры, предусмотренные в абзацах 1 и 2, в соответствующих случаях могут быть назначены без заслушивания другой стороны, в частности тогда, когда в результате промедления правообладателю может быть причинён невозместимый ущерб. В этом случае стороны должны быть уведомлены об этом, самое позднее, непосредственно сразу после проведения таких мер.

По заявлению ответчика проводится проверка, включающая в себя право на высказывание своей точки зрения, для того чтобы в рамках определённого срока после уведомления о принятых мерах принять решение, стоит ли изменить, отменить или подтвердить данные меры.

- (5) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что предварительные меры, предусмотренные в абзацах 1 и 2, по заявлению ответчика могут быть отменены или лишены законной силы иным образом, если заявитель в течение определённого срока — который либо определяется судом, назначившим данные меры, если это допускается законодательством той или иной страны, либо, если такого определения срока не происходит, то в течение не более 20 рабочих или 31 календарного дня, причём действительным является более длительный срок — не возбудит процесс в компетентном суде, который приведёт к вынесению решения по существу.

- (6) Компетентные суды могут поставить предварительные меры, предусмотренные в абзацах 1 и 2, в зависимости от предоставления надлежащего залога или соответствующего поручительства заявителя для обеспечения возможной компенсации противной стороны согласно абзацу 7.
- (7) Если предварительные меры отменяются или по причине действия или бездействия заявителя теряют силу, или в дальнейшем будет установлено, что нарушение или угроза нарушения права интеллектуальной собственности отсутствовала, суды имеют право, по заявлению ответчика обязать заявителя выплатить ответчику соответствующую компенсацию за ущерб, понесенный в результате применения таких мер.

## Раздел 5

### Меры на основании решения по существу

#### Статья 10

#### Вспомогательные меры

- (1) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что компетентные суды по заявлению заявителя могут распорядиться, чтобы касательно продукции, произведённой, как ими было установлено, с нарушением права интеллектуальной собственности и в случае необходимости касательно материалов и техники, послуживших преимущественно для создания или производства такой продукции, невзирая на возможные права на возмещение ущерба правообладателя, вытекающие из правонарушения, а также без предоставления какой-либо компенсации, были приняты соответствующие меры. Такие меры включают в себя:
- а) отзыв с путей сбыта,
  - б) окончательное удаление с путей сбыта или
  - с) уничтожение.
- (2) Суды распоряжаются о том, чтобы соответствующие меры были проведены за счёт нарушителя, если только не будут предоставлены особые причины, говорящие против этого.
- (3) При рассмотрении заявления о назначении вспомогательных мер необходимо учитывать необходимость адекватного соотношения между тяжестью нарушения и назначенными вспомогательными мерами, а также интересами третьих лиц.

#### Статья 11

#### Судебные распоряжения

Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что компетентные суды при установлении факта нарушения права интеллектуальной собственности могут издать распоряжение в отношении правонарушителя,

запрещающее ему дальнейшее нарушение соответствующего права. Если это предусмотрено законодательством страны-участницы Европейского Сообщества, в случае пренебрежения данным распоряжением для обеспечения соблюдения распоряжения в соответствующих случаях налагаются штрафы. Невзирая на статью 8 абзац 3 директивы 2001/29/EG страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, кроме того, что правообладатели могут подавать заявление о судебном распоряжении в отношении посредников, услугами которого воспользовалось третье лицо в целях нарушения права интеллектуальной собственности.

### Статья 12

#### Замещающие меры

Страны-участницы Европейского Сообщества могут предусмотреть, чтобы компетентные суды в соответствующих случаях и по заявлению лица, которого могут обязать выполнить предусмотренные в данном разделе меры, могли распорядиться, чтобы вместо указанных мер, пострадавшей стороне была выплачена компенсация, при условии, что действия такого лица не были умышленными или халатными, что исполнение указанных мер приведёт к возникновению непомерно высокого ущерба для него и выплата компенсации пострадавшей стороне является достаточным возмещением убытков.

### Раздел 6

#### Возмещение ущерба и судебные издержки

### Статья 13

#### Возмещение ущерба

- (1) Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что компетентные суды по заявлению потерпевшей стороны могут распорядиться, чтобы правонарушитель, который знал или, по логике вещей, должен был знать, что предпринимает действие по нарушению права, соответственно возместил ущерб правообладателю для покрытия фактического ущерба, нанесённого в результате правонарушения.

При определении размера компенсации за нанесенный ущерб суды действуют следующим образом:

- а) они учитывают все принимаемые в расчёт аспекты, такие как отрицательные экономические последствия, включая потерю прибыли потерпевшей стороной и прибыль, несправедливо полученную нарушителем, а также в соответствующих случаях иные, не только чисто экономические факторы, как например, нематериальный ущерб, нанесенный правообладателю.

или

- б) вместо этого они могут в соответствующих случаях определить компен-



сацию за нанесенный ущерб как паушальную сумму, а именно на основании факторов, таких как, по крайней мере, сумма оплаты или сборов, которые должен был бы уплатить нарушитель, если бы он получал разрешение на использование соответствующего права интеллектуальной собственности.

- (2) Для случаев, в которых нарушитель предпринял правонарушающее действие, причём он не знал или, логически мысля, не мог знать этого, страны-участницы Европейского Сообщества могут предусмотреть возможность, чтобы суды распорядились о выдаче прибыли или уплате компенсации за нанесенный ущерб, размер которой может быть определён заранее.

## Статья 14

### Процессуальные расходы

Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что процессуальные расходы и прочие расходы стороны, выигравшей процесс, как правило, насколько они допустимы и соразмерны, несёт сторона, проигравшая процесс, если это не противоречит соображениям справедливости.

## Раздел 7

### Опубликование

## Статья 15

### Опубликование решений суда

Страны-участницы Европейского Сообщества гарантируют, что суды в процессах по нарушению прав интеллектуальной собственности по заявлению заявителя и за счёт нарушителя могут распорядиться о проведении соответствующих мер в целях распространения информации и том или ином решении, включая оглашение и полное или частичное опубликование его. Странами-участницами Европейского Сообщества могут быть также предусмотрены иные, связанные с особыми обстоятельствами дополнительные меры, включая публичные объявления.

## ГЛАВА III

### Санкции стран-участниц Европейского Сообщества

## Статья 16

### Санкции стран-участниц Европейского Сообщества

Независимо от предусмотренных в данной директиве гражданско- и административно-правовых мер, процедур и законных средств защиты страны-участницы Европейского Сообщества в случаях нарушения прав интеллектуальной собственности могут предусмотреть и иные соразмерные санкции.

## ГЛАВА IV

### Кодексы поведения и административное сотрудничество

#### Статья 17

##### Кодексы поведения

Страны-участницы Европейского Сообщества направляют свои действия на то, чтобы

- а) объединениями предприятий и профессиональными объединениями на уровне Сообщества были разработаны кодексы поведения, способствующие защите прав интеллектуальной собственности, в частности, рекомендуется размещение кода на оптических дисках для записи данных, благодаря которому можно определить место происхождения продукции;
- б) Комиссии были переданы проекты внутригосударственных или общих кодексов поведения и возможные заключения по их применению.

#### Статья 18

##### Оценка

- (1) Через три года после истечения срока, указанного в статье 20 абзаце 1, каждая страна-участница Европейского Сообщества предоставляет Комиссии отчёт о выполнении данной директивы.

На основании таких отчётов Комиссия составляет отчёт о результатах применения данной директивы, включая оценку эффективности принимаемых мер, а также оценку влияния директивы на инновации и развитие информационного общества. Данный отчёт представляется Европейскому парламенту, Совету и Европейскому Комитету по экономическим и социальным вопросам. Если необходимо, комиссия, учитывая развитие права Европейского Сообщества, вместе с отчётом предоставляет предложения по изменению данной директивы.

- (2) При составлении отчёта, указанного в абзаце 1 подабзаце 2, страны-участницы Европейского Сообщества оказывают Комиссии любую необходимую помощь и поддержку.

#### Статья 19

##### Обмен информацией и информационные бюро

Для содействия сотрудничеству, включая обмен информацией, стран-участниц Европейского Сообщества между собой, а также между странами-участницами Европейского Сообщества и Комиссией каждая страна-участница Европейского Сообщества учреждает минимум одно внутригосударственное информационное бюро для решения всех вопросов, касающихся выполне-

ния предусмотренных данной директивой мер. Каждая страна-участница Европейского Сообщества сообщает контактные адреса своего (своих) информационного(ых) бюро остальным странам-участницам Европейского Сообщества и Комиссии.

## ГЛАВА V

### Заключительные положения

#### Статья 20

##### Выполнение

(1) Страны-участницы Европейского Сообщества вводят правовые и административные положения, необходимые для исполнения данной директивы не позднее чем, начиная с ...\*. Они незамедлительно сообщают об этом Комиссии.

Издавая данные положения страны-участницы Европейского Сообщества ссылаются на данную директиву либо в самих положениях, либо посредством указания в официальном издании. Страны-участницы Европейского Сообщества регулируют детали такой ссылки.

(2) Страны-участницы Европейского Сообщества предоставляют Комиссии текст внутригосударственных положений, издаваемых в области, подпадающей под данную директиву.

#### Статья 21

##### Вступление в силу

Данная директива вступает в силу на двадцатый день после её опубликования в официальном бюллетене Европейского Союза.

#### Статья 22

##### Адресаты

Данная директива направлена странам-участницам Европейского Сообщества.

Страсбург, 29.4.2004

От имени Европейского парламента Президент П.Кокс

От имени Совета Президент М. МакДауэлл

## ВИНИКНЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Сьогодні вже ніхто не дивується побачивши мобільний телефон. За даними російської аналітичної компанії IKS-consulting, кількість абонентів сотового зв'язку в Україні становить 33,9 млн. чоловік.

Але навряд чи багато хто з користувачів цікавився історією виникнення сотового зв'язку. Адже трохи більше тридцяти років тому мобільний зв'язок був дивиною. Цікавий факт у тім, що сам принцип мобільного зв'язку, тобто використання частот багатьма абонентами був розроблений ще в 1946 р. у лабораторіях Белла компанії AT&T Bell Labs. Тоді ця фірма створила перший у світі радіотелефонний сервіс. Це був гібрид телефону й радіопередавача. За допомогою радіостанції, установленої в машині, можна було передати сигнал на АТС і зробити звичайний телефонний дзвінок. Можливості перших радіотелефонів були обмежені через перешкоди зв'язку, невеликий радіус дії радіостанції та неможливість одночасно говорити і слухати.

До початку 1960-х років багато компаній відмовлялися проводити дослідження в області створення сотового зв'язку, оскільки доходили висновку, що, у принципі, неможливо створити компактний сотовий телефонний апарат. Їх також зупиняв досвід AT&T, що в 1947 році створила систему "дорожнього сервісу". Пропонувала радіотелефони бізнесменам, водіям, які постійно робили поїздки між Нью-Йорком і Бостоном. Після п'яти років роботи цей сервіс закритися через нестачу клієнтів. Мережі радіотелефонів були створені в нізці міст США, але в більшості випадків вони не досягали помітного комерційного успіху. Біля десяти років AT&T Bell Labs і Motorola вели дослідження паралельно. Motorola зуміла швидше домогтися успіху й перемогла. На розробку першої моделі стільникового телефону вона витратила 15 років і \$100 млн. У квітні 1973 року інженер Мартін Купер, співробітник компанії Motorola, подзвонив з нью-йоркської вулиці в офіс компанії AT&T Bell Labs і попросив до телефону голову дослідницького відділу Джоеля Ангеля. Купер тримав у руках перший зразок діючого мобільного телефону й стояв поблизу першої стільникової антени, встановленої на одному з нью-йоркських хмарочосів. Це був перший дзвінок, зроблений із сотового телефону, який фактично, став початком нової епохи в області телекомунікацій.

*За матеріалами сайту <http://amobile.ru>*

---

## ЖУВАЛЬНИЙ ЧАЙ

Чай, який не обов'язково вживати у рідкому стані був придуманий і запатентований індійськими вченими. Це чайна пігулка з чайної витяжки, яка може мати різний смаковий аромат. Таку пігулку можна жувати, клас-

ти під язик, або розчиняти в склянці з окропом. За словами розробників, за будь-якого способу вживання ефект однаковий — такий самий, як від склянки звичайного гарячого ароматного чаю.

Винахід індійських вчених безумовно стане у нагоді для тих, хто завжди поспішає, і немає часу щоб випити склянку чаю.

*За матеріалами сайту <http://gazeta.ru/>*

---

## З ІСТОРІЇ КОПІЮВАННЯ

Отримання копії будь-якого документу в наш час, не складає жодних проблем. За часів середньовіччя роботу офісних сканерів, копіїв та іншої множувальної техніки виконували вдень і вночі тисячі монахів. Це була важка, копітка та не швидка справа. Один монах за один раз міг зробити лише одну рукописну копію.

Можливість отримати декілька копій за один раз з'явилася з появою копіювального паперу. Ідея такого паперу належить французу Л'Ермиту, який 29 вересня 1810 року отримав патент на новий спосіб копіювання. Спосіб полягав у тому, що між аркушами паперу вкладалися спеціально вкриті з одного боку фарбою, копіювальні аркуши.

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

---

## УРИНОБАТАРЕЙКА

Фізик Кі Банг Лі, з Сінгапурського Інституту біоінженерії та нанотехнологій, винайшов мініатюрну батарею, що працює від краплі сечі. Досить усього 0,2 мл цієї рідини, аби уринобатарея протягом 15 годин могла забезпечувати напругу у 1,5 В та потужність у 1,5 мВт.

Основна сфера застосування розробки — це тестові медичні прилади і, можливо, навіть, стільникові телефони. За словами винахідника, уринобатарея може бути легко вбудована в мініатюрні діагностичні пристрої, забезпечуючи їх електричною енергією під час контакту з такими біоридинами, як сеча або кров.

*За матеріалами журналу [New Scientist](#).*





## Наукова рада журналу:

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

## Редакційна колегія журналу:

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

Прахов Б.Г. — головний редактор

Петренко С.А. — заступник головного редактора

Засновник —

## Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

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

### *До уваги авторів та читачів*

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

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

Авторів просимо разом з матеріалами надсилати свою фотографію та інформацію щодо наукового ступеня, місця роботи, посади, поштової адреси і контактних телефонів.

Редакція залишає за собою право на редагування та скорочення рукописів. За достовірність інформації та статистичних даних, що містяться у рукописах, відповідальність несе автор.

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

### *Журнал приймає замовлення на розміщення реклами*

Адреса редакції: 01014, м. Київ, вул. Тимірязівська, 66/3

Тел.: 285-85-49, 527-04-82

Тел/факс: 527-04-11

www.ndiiv.org.ua

e-mail: icapital@i.com.ua

Комп'ютерна верстка — І. Петренко

Коректор — О. Швець

*Рекомендовано до друку*

*Ученою радою НДІ інтелектуальної власності АПРН України, протокол № 7 від 20.06.2006 р.*

Здано до набору 24.07.06. Підписано до друку 17.08.06 Формат 70x108/16.

Папір офсетний. Офсетний друк. Наклад 300 примірників. Зам. 40

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