



ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

Європейського Союзу
та законодавство України



Міністерство юстиції України
Державний департамент з питань адаптації законодавства
Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України

Ministry of Justice of Ukraine
The State Department for Legislation Approximation
Centre of Intellectual Property and Technology Transfer of the NAS of Ukraine

**ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ**

Intellectual
Property Law
of the European Union and
the Legislation of Ukraine

За редакцією Ю.М. Капіци

Київ - 2006

УДК 347.77(061.1+477)
ББК 67.9(0)404.3+67+9(4УКР)404.3
П68

Колектив авторів:

Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В., В.П. Воробйов,
О.О. Тверезенко, К.С. Шахбазян, О.В. Жувака

Authors:

Yuriy Kapitsa, Sergiy Stupak, Vladimir Vorobyov,
Olena Tverezenko, Karina Shahbazian, Oleksandr Juvaka

П 68 Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю.М. Капіці: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін.– К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. – 1104 С.

Intellectual Property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine /Editor-in-chief Dr. Y. Kapitsa: authors: Y. Kapitsa, S. Stupak, V. Vorobyov and oth.– К.: "Slovo", 2006.- P. 1104.

У монографії розглянуто законодавство Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності, розвиток законодавства з урахуванням практики застосування, рішень Суду справедливості, перспективи гармонізації. Наведені результати комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у сфері охорони інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні, надані рекомендації щодо адаптації законодавства України відповідно до стандартів ЄС.

Видання містить переклад актів законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій, більшість з яких опубліковано вперше, глосарій термінів законодавства ЄС, інформаційні джерела щодо права інтелектуальної власності ЄС.

Монографія розрахована на фахівців органів державного управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, що працюють у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, винахідників, авторів, які зацікавлені у охороні своїх творчих результатів в державах-членах ЄС та трансфері технологій до держав-членів ЄС, практикуючих юристів.

The monograph presents review of the legislation of the European Union in the sphere of intellectual property, development of the legislation with taking into account the practice of its implementation, decisions of the EU Court of Justice, prospects of harmonization. There are presented results of the comprehensive comparative analysis of intellectual property legislation of the European Union and Ukraine and recommendations on the approximation of the Ukrainian legislation to the EU standards.

The edition contains translations of the EU legal acts in the sphere of intellectual property protection, technology transfer, majority of which are published for the first time, glossary of the EU legislation terms, informational sources of the EU Intellectual Property Law.

The monograph is addressed to the specialists of the state governments institutions, academics, university lecturers, who work in the sphere of EU law and intellectual property, researchers, authors, who are interested in protection of their intellectual property objects and transferring technologies to the EU member-states, professional lawyers.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України
А.С. Довгерт

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України
В.Н. Денисов

Рекомендовано до друку ухвалою Вченої ради Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 6 від 15 грудня 2004 р.

ISBN 966-8407-48-2

© Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2006
© Автори монографії, 2006
© Видавничий Дім "Слово", оригінал-макет, 2006

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ,

Вітаю вихід цієї нової публікації з питань інтелектуальної власності, що, на мою думку, є ще одним важливим кроком на шляху впровадження міжнародних правил торгівлі в Україні.

В Європейському Союзі досягнення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності завжди вважалося надзвичайно важливим. Це стосується як забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на внутрішньому ринку, так і в усьому світі, враховуючи, що сектори інформації та послуг обумовлюють найбільший внесок в економічний розвиток ЄС. В останній ініціативі ЄС — Директиві Європейського Парламенту та Ради 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності зазначено: «всі держави-члени мають застосовувати ефективні, переконливі, пропорційні заходи і покарання до осіб, пов'язаних зі створенням та поширенням контрафактної та піратської продукції з метою забезпечення необхідного рівня захисту прав власників в ЄС». Ця ініціатива спрямована на зменшення витрат, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, що позитивно впливає як на розвиток бізнесу, заохочуючи більші інвестиції, так і на споживачів, надаючи їм можливість користуватися більш якісною продукцією. Вимоги ЄС щодо високих стандартів якості для всієї продукції — імпортованої чи власної — пояснює намагання Союзу забезпечити відповідний захист прав інтелектуальної власності і в країнах-партнерах ЄС.

Мені приємно зазначити, що Уряд України збільшив свої зусилля щодо забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності в Україні, що є невід'ємною частиною програми реформ Уряду. Це питання є в нашому двосторонньому порядку денному з 1998 року, коли набула чинності Угода про партнерство і співробітництво (УПС). УПС окремим положенням визначає, що «Україна продовжить удосконалювати захист прав інтелектуальної власності для того, щоб до кінця п'ятого року після набуття чинності Угодою забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого в Співтоваристві, включаючи ефективні заходи забезпечення таких прав». Ці зобов'язання, що стосуються законодавства, наразі багато в чому виконані, однак лишається значна робота щодо забезпечення його застосування.

Крім того, як визначено Планом дій «Україна — ЄС», прийнятим у лютому 2005 р., Україна має забезпечити *рівень захисту, подібний до ЄС, включаючи ефективні засоби його впровадження відповідно до положень статті 50 УПС. Зокрема, це має бути здійснено шляхом забезпечення застосування законодавства щодо торговельних марок і географічних зазначень, ефективного впровадження санкцій при порушенні прав на інтелектуальну власність та забезпечення належного доступу до перегляду судових справ тощо.* Важливим є те, що ЄС готовий поділитись своїм досвідом з Україною, щоб зробити стадію впровадження законодавства безболісною і швидкою — через технічну допомогу та посилення діалогу.

Ця публікація містить ґрунтовні огляди практики ЄС із захисту прав інтелектуальної власності, вона включає, зокрема, всі важливі акти ЄС, що стосуються цієї галузі, останні проекти законодавчих актів, судові рішення та інші документи Європейської комісії. Я впевнений у тому, що вона може ефективно використовуватись і як авторитетне джерело, і як засіб при вирішенні в Україні проблем, пов'язаних з інтелектуальною власністю, а також як інструмент переходу діалогу щодо питань інтелектуальної власності між Україною та ЄС на новий рівень.

Голова Представництва
Європейської Комісії в Україні
Ієн Боуг

ПЕРЕДМОВА

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу привертає увагу науковців, практиків у різних аспектах. Як новий інститут права ЄС, що інтенсивно розвивається та уособлює кращий досвід держав-членів ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, а також успішні ініціативи з введення регіонального захисту прав на торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин, географічні зазначення. Як право, що має суттєве значення при співробітництві установ та організацій України та держав-членів ЄС з проведення наукових досліджень, передачі технологій, а також знання якого необхідно для захисту українських винаходів, інших об'єктів права інтелектуальної власності в Європі. Як орієнтир, у відповідність до якого має бути приведено законодавство України за договорами, укладеними між Україною та ЄС, а також законодавчими актами України.

Відзначимо давні традиції дослідження права ЄС та європейського права в Україні, в розробці проблематики якого значним внеском стали праці В.Н.Денисова, А.С.Довгерта, Н.Р.Малишевої, В.І.Муравйова, В.Ф.Опришко, Ю.С.Шемшученко та інших вчених.

Окремі аспекти права інтелектуальної власності ЄС досліджувалися Г.О.Андрощуком (винахідницька діяльність, географічні зазначення, недобросовісна конкуренція тощо), В.С.Дроб'язко, Р.В.Дроб'язко, С.К.Ступаком (авторське право та суміжні права), В.О.Жаровим (корисні моделі), І.Ю.Кожарською, Н.М.Мироненко, Т.С.Демченко (торговельні марки), Ю.М.Капіцею (захист прав, митне регулювання, охорона конфіденційної інформації, гармонізація законодавства), О.Коцюбою (порівняння законодавства України та ЄС), М.В.Паладієм (комп'ютерні програми), Г.В.Цірат (договори франчайзингу) та іншими фахівцями. Суттєвим вкладом у вивчення авторського права ЄС стала публікація в 2001 р. видання «Авторське право і суміжні права. Європейський досвід» (за редакцією А.С.Довгерта, укладач Р.В.Дроб'язко), що містило переклади основних актів з авторського права ЄС, а також статті європейських фахівців.

Однак, досі як в Україні, так і в інших країнах СНД інститут права інтелектуальної власності ЄС в цілому досліджено не було. Це пов'язано як з багатоплановістю галузей права інтелектуальної власності ЄС, так і значним обсягом законодавства та правозастосовної практики. Крім того, дослідження права інтелектуальної власності ЄС, як й інших напрямків права ЄС, ускладнювалося різним прочитанням актів ЄС з боку фахівців, відсутністю перекладів багатьох документів, а навіть за їх наявності — швидким застарінням у зв'язку із розвитком законодавства.

Звичайним також був розгляд лише діючих актів ЄС та лише інколи судової практики з їх застосування, результатів імплементації до законодавства держав-членів.

Укладення 16 липня 1994 р. Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) надало дослідженню права інтелектуальної власності ЄС іншого виміру.

Відповідно до Угоди, Україна має щодо інтелектуальної власності «до кінця п'ятого року після вступу Угоди в силу *забезпечити рівень захисту, аналогічний існуючому у Співтоваристві, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав*». З огляду на те, що УПС набрала сили 1 березня 1998 р., — термін виконання зобов'язань становив 1 березня 2003 р.

Проте, з урахуванням положень Угоди про торговельні відносини між Україною та Європейським Співтовариством, Європейським Співтовариством з Вугілля та Сталі та Європейським Співтовариством з Атомної Енергії 1995 р. приведення законодавства України у відповідність до актів ЄС, прийнятих до 1 березня 1998 р., мало статися до 1 лютого 2001 р.

Відзначимо, що вимоги щодо наближення законодавства з формулюваннями аналогічними статті 50 УПС присутні у всіх договорах про партнерство і співробітництво, укладених ЄС, у тому числі з Російською Федерацією, Республікою Беларусь, Молдовою, державами Середньої Азії та Кавказу, а також у договорах про асоціацію, раніше підписаних з Болгарією, Чехією, Угорщиною, Польщею, прибалтійськими республіками.

Орієнтація на право Європейського Союзу, таким чином, стає істотним фактором розвитку законодавства країн Центральної і Східної Європи, країн СНД. При цьому, з огляду на динаміку гармонізації права інтелектуальної власності ЄС, його специфіку (в порівнянні, наприклад, зі США), випередження в ряді питань відповідного регулювання Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в Україні, інших країнах стандарти ЄС виходять на перший план як при вдосконаленні законодавства, так і при оцінці ефективності реалізації прав.

Незважаючи на встановлені строки наближення законодавства, а також на те, що Кабінетом Міністрів України не раз визначались завдання з приведення актів України у сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС, внесення відповідних проектів законів на розгляд Верховної Ради України очікується лише наприкінці 2005 р.

У 2004 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». За Законом адаптація законодавства мала включати визначення актів *acquis communautaire*, які регулюють правовідносини у відповідній сфері; їх переклад на українську мову; здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в ЄС; розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з *acquis communautaire* тощо.

На виконання вимог Закону та розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу» Центром європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України в 2004 р. було організовано проведення порівняльного дослідження законодавства України та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, а також переклад актів ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності та значної кількості судових рішень.

Виконавцями дослідження були фахівці Міністерства юстиції України, Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Центру європейського та порівняльного права, інших організацій.

На початку дослідження, проаналізувавши певний досвід робіт з адаптації, стало зрозумілим неможливість окремого розгляду положень права інтелектуальної власності ЄС та України разом з обговоренням деяких проблемних питань, вирішення яких має здійснюватися відповідно до досвіду ЄС.

Суттєвим недоліком багатьох робіт з адаптації також було те, що аналізу підлягав конкретний акт ЄС без оцінки актуальності його положень з урахуванням практики застосування, а також аналізу положень, що хоча були вилучені з проекту акта при його підготовці, можуть становити інтерес для України. Крім того, досвід роботи з законодавством ЄС свідчить, що в ряді випадків є розбіжності між положеннями актів ЄС та багатосторонніми угодами, укладеними Україною та державами-членами ЄС, або Україною та ЄС. Таким чином, будь-який акт ЄС має розглядатися в контексті міжнародних угод, причому необхідно дійти згоди, як діяти у випадку такої суперечності.

Зазначимо також, що акти ЄС приймалися з метою гармонізації законодавства. Якщо ж у державах-членах певні питання були вирішені та наближення законодавства для ЄС не було актуальним, інструменти гармонізації не застосовувалися. Проте саме питання, не охоплені актами ЄС, можуть бути важливими для України.

У зв'язку з цим була запропонована концепція роботи над актами ЄС, яка включала для кожної сфери правовідносин, пов'язаної з певним об'єктом права інтелектуальної власності, з'ясування питань:

- причини гармонізації;
- досвід охорони прав на певний об'єкт права інтелектуальної власності в державах-членах ЄС на момент прийняття акта з гармонізації, розгляд чинних у державах-членах та ЄС на той час міжнародних договорів;
- робота з підготовки акта та його розгляду інституціями ЄС (Зелені, Білі книги ЄС, рішення Комісії, Парламенту, Економічно-соціального комітету, аналіз різних думок при прийнятті відповідного акту);
- причини внесення змін до акта ЄС, його розвиток рішеннями Суду справедливості,
- результати приведення законодавства держав-членів ЄС у відповідність до актів ЄС, недоліки регулювання; існування проектів змін акта, дослідження практики його застосування.

Далі послідовно мали досліджуватися положення відповідного акта ЄС, міжнародних договорів, судових рішень та законодавства України з виробленням пропозицій щодо змін до національного законодавства. Результатом роботи мали стати конкретні пропозиції щодо змін до законодавства України, викладені у висновках та планах-графіках адаптації.

Паралельно з дослідженням проводилася робота з перекладу та редагування нормативних актів ЄС та підготовки глосарія термінів права ЄС. При цьому більшість перекладів було зроблено вперше. Ряд перекладів, підготовлених раніше Центром перекладів актів європейського права Міністерства юстиції України, було змінено та доповнено відповідно до чинної офіційної версії актів.

Зазначимо, що саме переклад та його наукове редагування зайняло суттєвий обсяг часу, оскільки в деяких випадках автори мали самостійно здійснити доповнення консолідованої версії акту. Крім того тлумачення терміна в перекладі з різних мов інколи різнилося. В деяких випадках не було прямих аналогів правових конструкцій права ЄС в законодавстві України. З метою досягнення

найбільшій адекватності переклад здійснювався на підставі офіційних текстів нормативних актів англійською, французькою та німецькою мовами.

Переклад за єдиними стандартами неможливо було б здійснити без існування Методичного посібника з перекладу актів *acquis communautaire* українською мовою, що був підготовлений Центром європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України. Редагування мало дворівневий характер та здійснювалося як фахівцем, що досліджував певну сферу правовідносин, так і керівником авторського колективу. При перекладі та публікації збережена нумерація та зовнішній вигляд сторінок відповідно до офіційних текстів. Публікація таких перекладів із збереженням формату оригіналу є першою в Україні, що, зокрема, потребувало спеціального формату видання монографії.

Значний обсяг робіт було пов'язано з багатосторінковими актами ЄС щодо охоронних документів Спільноти. Проте було вирішено розглянути та навести в монографії ці документи, беручи до уваги їх важливість при отриманні охорони українськими організаціями в ЄС торговельних марок та промислових зразків, а також значний інтерес, що становлять адміністративно-правові приписи цих актів для вдосконалення діяльності органів державної влади України відповідно до досвіду Бюро з гармонізації внутрішнього ринку.

Відзначимо, що коло питань, розглянутих у дослідженні та монографії значно ширше, ніж це визначалося Білою книгою про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у внутрішній ринок Європейського Союзу, яку було схвалено Європейською комісією в 1995 р. Саме через аналіз виконання вимог Білої книги Європейська комісія оцінювала готовність країн Центральної та Східної Європи до вступу до ЄС. У Білій книзі містилися вказівки лише на основні директиви та регламенти ЄС без врахування практики їх застосування. За межами розділу «Інтелектуальна, промислова та комерційна власність» Білої книги залишилися розглянуті у монографії питання охорони фірмових найменувань, сортів рослин, конфіденційної інформації та комерційної таємниці, прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, співвідношення права конкуренції та права інтелектуальної власності, регламенти ЄС щодо охоронних документів Євросоюзу, географічних зазначень, а також прийняті в останні роки акти ЄС щодо митних засобів захисту та забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, права слідування та авторського права в інформаційному суспільстві, біотехнологічних винаходів.

Зазначимо, що Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» у порівнянні з Білою книгою визначено більш високі стандарти з наближення законодавства, які практично не відрізняються від вимог ЄС щодо гармонізації законодавства держав-членів. Вказане, безсумнівно, ставить відповідні вимоги до проведення порівняльного дослідження.

Орієнтація монографії на широке коло читачів: авторів, винахідників, патентознавців, юристів-практиків, науковців зумовила необхідність приділити увагу загальним питанням. Так, у першій главі «Вступ до права інтелектуальної власності ЄС» висвітлені питання утворення та розвитку ЄС, джерел права ЄС, співвідношення права ЄС та національного права, діяльності інституцій ЄС та прийняття актів законодавства в ЄС, компетенції ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, а також розвитку права інтелектуальної власності ЄС.

Різний зміст, що вкладається в поняття «гармонізація законодавства» обумовило необхідність висвітлення цього питання у другій главі. Враховуючи, що наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності є лише одним з напрямків адаптації, окремо розглядається регламентація робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Важливим є визначення того, що є рушійною силою розвитку національного законодавства з охорони інтелектуальної власності: яку роль у цьому відіграють зовнішні фактори, а яка роль належить законодавцю, органам виконавчої влади, зокрема, що стосується приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних договорів та стандартів ЄС. Цим питанням присвячена друга глава.

Прагнучи зробити цю першу публікацію з права інтелектуальної власності ЄС максимально інформативною та практично спрямованою, були підготовлені та наводяться у монографії бібліографія робіт з права ЄС та права інтелектуальної власності ЄС, інтернет-джерела права інтелектуальної власності ЄС та вільного доступу до патентної документації, статус міжнародних угод у сфері охорони інтелектуальної власності, укладених ЄС, державами-членами та Україною, перелік актів ЄС та судових рішень, що тлумачать акти ЄС.

Результати дослідження у 2004 р. були передані Міністерству юстиції України, іншим органам виконавчої влади для використання під час підготовки проектів Законів України «Про охорону прав на позначення», «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права», «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про внесення змін до закону України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», розробка яких була передбачена Планом роботи Кабінету Міністрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 315.

Досвід роботи з адаптації законодавства свідчить, що ці дослідження варто розширити, з більш повним розглядом практики застосування актів ЄС у державах-членах та судової практики, а також у напрямку формування системи реалізації прав інтелектуальної власності в Україні відповідно до стандартів ЄС.

Автори вдячні керівництву Державного департаменту з питань адаптації законодавства, Центру європейського та порівняльного права, завдяки яким стало можливим провести дослідження та підготувати монографію, колективу Кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримку у проведенні досліджень, а також фахівцям Державного департаменту інтелектуальної власності, Українського агентства з авторських та суміжних прав Міністерства освіти і науки України, Інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України за обговорення планів-графіків адаптації та перекладів актів законодавства.

Сподіваємося, що ця монографія зацікавить фахівців державних органів, суддів, а також авторів, винахідників, юристів, патентознавців, викладачів вищих навчальних закладів та науковців в цілях більш глибокого ознайомлення з правом ЄС, використання досвіду ЄС з охорони прав інтелектуальної власності в практичній, науковій та навчальній діяльності.

Ю.М.Капіца

ЗМІСТ

Передмова	5
Зміст	10
Скорочення	24
Глава 1. Вступ до права інтелектуальної власності ЄС.....	25
§ 1.1. Правові засади діяльності Європейського Союзу	25
<i>Утворення та розвиток ЄС</i>	25
<i>Джерела права ЄС</i>	27
<i>Співвідношення права ЄС та національного права</i>	31
<i>Інституції ЄС</i>	32
<i>Прийняття актів законодавства в ЄС</i>	36
§ 1.2. Компетенція ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності	39
<i>Установчі договори ЄС та питання охорони</i> <i>інтелектуальної власності</i>	39
<i>Вільний рух товарів та інтелектуальна власність</i>	42
<i>Право конкуренції та охорона інтелектуальної власності</i>	42
<i>Гармонізація законодавства</i>	44
<i>Охоронні документи Спільноти</i>	45
<i>Міжнародні договори з охорони прав інтелектуальної власності</i>	45
<i>Наукові дослідження, інноваційна політика Спільноти</i> <i>та питання охорони інтелектуальної власності</i>	47
§ 1.3. Розвиток права інтелектуальної власності ЄС. Інститути права інтелектуальної власності ЄС	48
<i>Розвиток права інтелектуальної власності ЄС</i>	48
<i>Інститути права інтелектуальної власності ЄС</i>	49
Глава 2. Гармонізація законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності з міжнародно-правовими нормами та законодавством ЄС	52
§ 2.1. Питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами	52
§ 2.2. Правове регулювання адаптації законодавства України до законодавства ЄС	57
<i>Угода про партнерство та співробітництво</i>	57
<i>Розвиток нормативно-правової бази з адаптації законодавства</i>	58
<i>Інституційний механізм адаптації</i>	59
<i>«Ширша Європа — сусідні країни»</i> <i>та Загальнодержавна програма адаптації</i>	63
§ 2.3. Зовнішні та внутрішні чинники розвитку законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності	68
<i>Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності</i>	68
<i>Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності</i>	69
<i>Тимчасова угода та Угода про партнерство та співробітництво</i>	71
<i>Адаптація законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності</i>	74
<i>СНД</i>	83
<i>Двосторонні договори</i>	83
<i>Висновки</i>	90

Глава 3. Авторське право та суміжні права	92
§ 3.1. Правова охорона комп'ютерних програм	92
Вступ	92
<i>Причини гармонізації</i>	<i>92</i>
<i>Підготовка директиви</i>	<i>92</i>
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	<i>93</i>
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	<i>94</i>
Охорона комп'ютерних програм в ЄС та Україні	94
<i>Предмет захисту та поняття комп'ютерної програми</i>	<i>94</i>
<i>Авторство та майнові права</i>	<i>95</i>
<i>Винятки з дій, що обмежують користування</i>	<i>95</i>
<i>Засоби захисту</i>	<i>97</i>
<i>Строк охорони</i>	<i>97</i>
Висновки	97
§ 3.2. Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права	98
Вступ	98
<i>Причини гармонізації. Регулювання прокату та позички в державах-членах ЄС</i>	<i>98</i>
<i>Робота з підготовки Директиви</i>	<i>99</i>
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	<i>99</i>
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	<i>103</i>
Право на прокат, право на позичку в ЄС та Україні	104
<i>Предмет гармонізації та суб'єкти права</i>	<i>104</i>
<i>Суміжні права</i>	<i>108</i>
<i>Справедлива винагорода</i>	<i>110</i>
Висновки	111
§ 3.3. Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція	112
Вступ	112
<i>Причини гармонізації</i>	<i>112</i>
<i>Регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в державах-членах ЄС</i>	<i>113</i>
<i>Робота з підготовки директив</i>	<i>115</i>
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	<i>117</i>
Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція в ЄС та Україні	118
<i>Терміни, що застосовуються</i>	<i>118</i>
<i>Права, пов'язані з публічним сповіщенням, та їхнє обмеження в ЄС та Україні</i>	<i>121</i>
<i>Колективне управління</i>	<i>123</i>
<i>«Європейський твір» та передачі (фільми), виготовлені в Україні</i>	<i>125</i>
<i>Перспективи регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в державах-членах ЄС</i>	<i>126</i>
Висновки	126
§ 3.4. Гармонізація строків охорони авторського права і суміжних прав	128
Вступ	128
<i>Причини гармонізації. Міжнародно-правове регулювання строків охорони авторського права і суміжних прав та строки охорони прав в державах-членах ЄС</i>	<i>128</i>
<i>Підготовка Директиви, розвиток та практика застосування законодавства</i>	<i>131</i>
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	<i>132</i>
Строки охорони авторського права і суміжних прав у ЄС та Україні	133
<i>Строки охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, країною походження яких є третя країна, а творець не є громадянином Спільноти</i>	<i>133</i>

Строк чинності авторського права	133
Строки чинності суміжних прав	135
Висновки	137
§ 3.5. Правова охорона баз даних	139
Вступ	139
<i>Причини гармонізації. Охорона баз даних в державах-членах ЄС</i>	139
<i>Підготовка директиви</i>	140
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	141
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	142
Охорона баз даних в ЄС та Україні	143
<i>Предмет захисту та поняття баз даних</i>	143
<i>Автори баз даних</i>	144
<i>Охорона авторським правом</i>	144
<i>Право sui generis</i>	145
<i>Загальні положення</i>	146
Висновки	147
§ 3.6. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві	148
Вступ	148
<i>Причини гармонізації. Авторське право в інформаційному середовищі держав-членів ЄС</i>	148
<i>Правова охорона авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві на міжнародному рівні</i>	149
<i>Робота з підготовки Директиви</i>	149
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	153
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	153
Захист авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві в ЄС та Україні	154
<i>Підходи та ставлення до проблеми у ЄС та Україні</i>	154
<i>Права, охорона яких надається Директивою</i>	155
<i>Винятки і обмеження</i>	157
<i>Зобов'язання щодо технологічних заходів та санкцій</i>	158
<i>Перспективи регулювання захисту авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві в ЄС</i>	159
Висновки	160
§ 3.7. Право слідування	162
Вступ	162
<i>Причини гармонізації</i>	162
<i>Регулювання права слідування в державах-членах ЄС</i>	162
<i>Робота з підготовки Директиви</i>	165
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	167
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	167
Право слідування в ЄС та Україні	168
<i>Гармонізація права слідування та визначення суб'єктів, яким це право належить</i>	168
<i>Обмеження права слідування та перелік об'єктів, на які це право поширюється</i>	169
<i>Особи, які мають сплачувати винагороду (роялті) та механізм забезпечення її збору</i>	170
<i>Визначення ставок роялті за право слідування</i>	171
Висновки	171
Глава 4. Право промислової власності	173
§ 4.1. Охорона винаходів	173
4.1.1. Додаткова охорона лікарських засобів	173
Вступ	173
<i>Причини гармонізації</i>	173

<i>Робота з підготовки Регламенту</i>	174
<i>Розвиток законодавства та практика його застосування</i>	174
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	175
Додаткова охорона лікарських засобів в ЄС та Україні	175
<i>Загальні положення</i>	175
<i>Умови надання додаткової охорони лікарським засобам</i>	177
<i>Питання видачі сертифікату додаткової охорони</i>	177
<i>Обсяг охорони, що надається сертифікатом</i>	178
<i>Строк охорони</i>	180
<i>Інші питання</i>	181
<i>Перспективи додаткової охорони лікарських засобів в ЄС</i>	183
Висновки	183
4.1.2. Винаходи у галузі біотехнології	184
Вступ	184
<i>Причини гармонізації</i>	184
<i>Правова охорона винаходів у сфері біотехнології в державах-членах та ЄС</i>	184
<i>Робота з підготовки Директиви</i>	185
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	185
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	189
Охорона винаходів у галузі біотехнології в ЄС та Україні	190
<i>Вступ</i>	190
<i>Основні принципи надання патентної охорони винаходам у галузі біотехнології. Патентоздатність</i>	192
<i>Обсяг захисту біотехнологічних винаходів згідно із Директивою</i>	193
<i>Обов'язкове перехресне ліцензування</i>	193
<i>Деponування, доступ та повторне депонування біологічного матеріалу</i>	194
Висновки	195
4.1.3. Винаходи, пов'язані з комп'ютером	196
Вступ	196
<i>Причини гармонізації</i>	196
<i>Підготовка Директиви</i>	199
Охорона винаходів, пов'язаних з комп'ютером, в ЄС і Україні	204
<i>Винахід, пов'язаний з комп'ютером, як об'єкт патентної охорони</i>	205
<i>Належність винаходів, пов'язаних з комп'ютером до галузі технології</i>	205
<i>Умови патентоздатності</i>	207
<i>Перспективи патентної охорони комп'ютерних програм в ЄС</i>	209
Висновки	210
4.1.4. Патент Спільноти та Європейська патентна конвенція	211
Вступ	211
<i>Розвиток Європейської патентної конвенції</i>	212
<i>Введення патенту Спільноти</i>	212
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	215
Патентна охорона винаходів в ЄС та Україні	215
<i>Патент Спільноти</i>	216
<i>Співвідношення з існуючою патентною системою</i>	216
<i>Загальні положення</i>	217
<i>Патентне право</i>	218
<i>Питання юрисдикції і процедури при розгляді справ стосовно патенту Спільноти</i>	222
<i>Європейська патентна конвенція</i>	222
Підходи до надання патентної охорони українським винаходам у Європі	223
<i>Патентування винаходів в окремих країнах</i>	223

Договір про патентну кооперацію	226
Європейська патентна конвенція	229
Вибір підходу до патентування: національна заявка, ЕРО або РСТ	232
Вартість патентування	235
Перспективи патентної охорони винаходів в ЄС	236
Висновки	236
§ 4.2. Охорона корисних моделей	240
Вступ	240
Причини гармонізації	240
Охорона корисних моделей в державах-членах та ЄС	240
Робота з підготовки Директиви та перспективи її прийняття	241
Охорона корисних моделей в Україні та ЄС	245
Визначення	245
Вимоги до патентоздатності корисних моделей	246
Інші питання	247
Висновки	248
§ 4.3. Охорона промислових зразків	249
Вступ	249
Причини запровадження системи охорони промислових зразків Спільноти	249
Робота з підготовки Директиви про правову охорону промислових зразків та Регламенту про промисловий зразок Спільноти	252
Регламент (ЄС) № 6/2002 та Директива № 98/71/ЄС	252
Окремі особливості підготовки Директиви № 98/71/ЄС	259
Розвиток та практика застосування законодавства	259
Перспективи розвитку законодавства	260
Охорона промислових зразків в ЄС та Україні	261
Поняття промислового зразка	261
Вимоги до охороноздатності та обсяг охорони	262
Строки охорони	265
Промислові зразки з'єднувальних компонентів	266
Промислові зразки частин складних виробів	267
Зміст права на промисловий зразок та винятки з права на промисловий зразок	267
Перспективи розвитку законодавства	268
Висновки	268
§ 4.4. Охорона торговельних марок	269
Вступ	269
Директива 89/104/ЄЕС	270
Підготовка Директиви	270
Розвиток законодавства та судова практика	270
Перспективи розвитку законодавства	283
Торговельна марка Спільноти	283
Підготовка Регламенту 40/94	283
Розвиток законодавства та судова практика	285
Перспективи розвитку законодавства	286
Охорона торговельних марок в ЄС та Україні	287
Знаки, з яких може складатися торговельна марка	287
Підстави для відмови в реєстрації чи визнання її недійсності	287
Права, які надає торговельна марка	288
Обмеження прав на торговельну марку	288
Обмеження внаслідок незаперечення	289
Використання торговельних марок	289
Колективні торговельні марки, гарантійні знаки та знаки сертифікації	290
Інші питання	290
Висновки	290

§ 4.5. Охорона географічних зазначень	292
Вступ	292
<i>Причини гармонізації. Підготовка Регламенту</i>	<i>292</i>
<i>Різновиди підходів в охороні географічних зазначень в державах-членах ЄС</i>	<i>294</i>
<i>Міжнародні договори в сфері охорони географічних зазначень, учасниками яких є держави-члени ЄС</i>	<i>296</i>
<i>Захист географічних зазначень, який надається Угодою ТРІПС</i>	<i>298</i>
<i>Розвиток законодавства ЄС</i>	<i>302</i>
<i>Рішення Суду Європейської Спільноти</i>	<i>305</i>
Охорона географічних зазначень в ЄС та Україні	311
<i>Поняття географічного зазначення</i>	<i>311</i>
<i>Реєстрація географічних зазначень</i>	<i>313</i>
<i>Розвиток законодавства України в сфері охорони географічних зазначень</i>	<i>315</i>
Висновки	319
§ 4.6. Охорона фірмових найменувань	320
Вступ	320
<i>Міжнародно-правова охорона фірмових найменувань</i>	<i>320</i>
<i>Охорона фірмових найменувань в державах-членах ЄС</i>	<i>322</i>
<i>Охорона фірмових найменувань в ЄС</i>	<i>327</i>
Проблеми охорони фірмових найменувань в Україні	332
<i>Поняття та зміст фірмового найменування</i>	<i>332</i>
<i>Суб'єкти права на фірмове найменування</i>	<i>334</i>
<i>Найменування юридичної особи</i>	<i>334</i>
<i>Виникнення права на фірмове найменування та найменування юридичної особи</i>	<i>335</i>
<i>Однакові фірмові найменування та найменування осіб</i>	<i>335</i>
<i>Резервування найменування. Формальні вимоги до написання найменувань</i>	<i>336</i>
<i>«Чутливі» слова у найменуванні</i>	<i>337</i>
<i>Реєстри найменувань</i>	<i>338</i>
<i>Захист прав на фірмові найменування та найменування осіб</i>	<i>338</i>
Висновки	339
Глава 5. Інші об'єкти права інтелектуальної власності	341
§ 5.1. Охорона топографій інтегральних мікросхем	341
Вступ	341
<i>Причини гармонізації</i>	<i>341</i>
<i>Правова охорона топографій інтегральних мікросхем в державах-членах та ЄС</i>	<i>342</i>
<i>Робота з підготовки Директиви</i>	<i>343</i>
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	<i>344</i>
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	<i>345</i>
Охорона топографій інтегральних мікросхем в ЄС та Україні	345
<i>Визначення</i>	<i>345</i>
<i>Умови надання правової охорони</i>	<i>347</i>
<i>Права на топографію інтегральної мікросхеми</i>	<i>348</i>
<i>Інші питання</i>	<i>349</i>
Висновки	349
§ 5.2. Охорона сортів рослин	350
Вступ	350
<i>Причини запровадження охорони прав на сорти рослин на рівні Спільноти</i>	<i>350</i>
<i>Робота з підготовки Регламенту</i>	<i>350</i>
<i>Розвиток законодавства та судова практика</i>	<i>352</i>

<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	353
Правова охорона сортів рослин в ЄС та Україні	354
<i>Предмет охорони</i>	354
<i>Умови надання охорони</i>	354
<i>Зміст права на сорт рослин</i>	357
<i>Строк охорони сорту рослин</i>	357
<i>Обмеження прав власника сорту при наступному використанні фермерами зібраного посівного матеріалу</i>	358
<i>Перехід права на сорт</i>	359
<i>Співвідношення між охороною винаходів в сфері біотехнології та охороною прав на сорти рослин Спільноти</i>	360
<i>Питання процедури</i>	361
Висновки	362
§ 5.3. Охорона комерційної таємниці і ноу-хау	363
Вступ	363
<i>Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці та ноу-хау</i>	364
<i>Паризька конвенція</i>	364
<i>Угода ТРІПС</i>	365
<i>Угода про партнерство та співробітництво</i>	368
<i>Угода між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво</i>	368
<i>Охорона комерційної таємниці та ноу-хау в державах-членах та ЄС</i>	370
<i>Європейська Спільнота</i>	370
<i>Великобританія</i>	371
<i>Швейцарія</i>	372
<i>ФРН</i>	373
<i>Франція</i>	374
<i>Розвиток законодавства щодо ноу-хау та комерційної таємниці</i>	374
<i>Ноу-хау</i>	374
<i>Комерційна таємниця</i>	377
<i>Конфіденційна інформація</i>	377
<i>Нерозкрита інформація</i>	377
<i>Інші види інформації з обмеженим доступом</i>	377
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	378
Охорона комерційної таємниці та ноу-хау в ЄС та Україні	378
<i>Охорона ноу-хау</i>	378
<i>Комерційна таємниця</i>	382
<i>Конфіденційна інформація</i>	385
<i>Нерозкрита інформація</i>	387
<i>Банківська та інші види таємниць</i>	387
<i>Інформація про особу</i>	388
<i>Напрями вдосконалення законодавства</i>	391
Висновки	395
§ 5.4. Правовий режим об'єктів інтелектуальної власності — результатів досліджень, що створюються за рахунок бюджетних коштів	397
Вступ	397
<i>Правове регулювання використання результатів досліджень в ЄС</i>	398
<i>Охорона інтелектуальної власності відповідно до Угоди між Україною і ЄС про наукове і технологічне співробітництво</i>	398
Права на результати досліджень в ЄС та Україні	400
<i>Права на результати досліджень</i>	400
<i>Захист результатів досліджень</i>	403
<i>Використання та розповсюдження результатів досліджень</i>	404

Надання прав доступу до результатів досліджень	407
Раніше існуюче ноу-хау	407
Права доступу для здійснення досліджень	408
Права доступу для використання	408
Права доступу під час 5 та 6 Рамкових програм	408
Угоди консорціуму	409
Розвиток законодавства України	410
Висновки	414
Глава 6. Захист прав інтелектуальної власності	416
§ 6.1. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності	416
Вступ	416
<i>Причини гармонізації</i>	416
<i>Захист прав інтелектуальної власності у державах-членах та ЄС</i>	417
<i>Підготовка актів Спільноти у галузі реалізації прав інтелектуальної власності</i>	420
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	428
<i>Перспективи розвитку законодавства</i>	428
Реалізація прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні	428
<i>Предмет та сфера застосування</i>	428
<i>Загальні зобов'язання щодо заходів, процедур та засобів</i>	429
<i>Особи, які мають право вимагати застосування заходів, процедур та засобів</i>	430
<i>Презумпція авторського права</i>	430
<i>Докази</i>	430
<i>Забезпечення доказів</i>	433
<i>Тимчасові та застережні заходи</i>	433
<i>Право на інформацію</i>	435
<i>Заходи, що випливають з рішення справи по суті: виправні, альтернативні, судова заборона</i>	436
<i>Виправні заходи</i>	436
<i>Судова заборона</i>	437
<i>Альтернативні заходи</i>	437
<i>Відшкодування та судові витрати</i>	437
<i>Відшкодування</i>	437
<i>Судові витрати</i>	438
<i>Опублікування судових рішень</i>	438
<i>Кодекси поведінки</i>	439
<i>Перспективи вдосконалення реалізації прав інтелектуальної власності в ЄС</i>	439
Висновки	439
§ 6.2. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності	441
Вступ	441
<i>Причини гармонізації та підготовка актів Спільноти</i>	441
<i>Розвиток та практика застосування законодавства</i>	443
Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні	443
<i>Предмет застосування</i>	443
<i>Сфера застосування</i>	445
<i>Заходи, що вживаються до подання заяви на застосування дій митними органами</i>	446
<i>Подання заяви</i>	446
<i>Прийняття заяви</i>	448
<i>Застосування митних заходів</i>	449
<i>Спрощена процедура знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності</i>	452
<i>Санкції</i>	453

<i>Відповідальність митних органів та суб'єкта права</i>	453
Висновки	453
Глава 7. Право інтелектуальної власності та право конкуренції	455
§ 7.1. Правове регулювання передачі технологій	458
<i>Міжнародно-правове регулювання передачі технологій</i>	459
<i>Регулювання міжнародної передачі технологій в іноземних країнах</i>	462
<i>Проблеми регулювання передачі технологій в Україні</i>	463
<i>Регулювання передачі технологій в ЄС</i>	466
<i>Висновки</i>	473
§ 7.2. Право конкуренції та договори з досліджень та розробок	474
<i>Некооперативні угоди</i>	474
<i>Кооперативні угоди</i>	474
<i>Регламент (ЄС) № 2659/2000 щодо договорів з досліджень та розробок</i>	475
<i>Висновки</i>	477
§ 7.3. Право конкуренції та угоди франчайзингу та інші вертикальні угоди	478
<i>Умови для надання звільнення від дії статті 81 (1) Договору ЄС</i>	479
<i>Питання інтелектуальної власності у вертикальних угодах</i>	480
<i>Положення, застосування яких не дає права на звільнення</i>	482
<i>Відкликання права користування блоковими вилученнями</i>	483
<i>Регулювання укладання угод франчайзингу в ЄС та Україні</i>	484
<i>Висновки</i>	486
Заключення	487
Література	497

Додатки

Плани-графіки наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності	514
Авторське право і суміжні права	514
1. Правова охорона комп'ютерних програм	514
2. Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права	514
3. Телевізійне, супутникове мовлення та кабельна ретрансляція	515
4. Гармонізація строків охорони авторського права і суміжних прав	516
5. Правова охорона баз даних	517
6. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві	517
7. Право слідування	519
Право промислової власності	519
8. Додаткова охорона лікарських засобів	519
9. Винаходи у галузі біотехнології	520
10. Охорона промислових зразків	522
11. Охорона торговельних марок	523
12. Охорона географічних зазначень	524
13. Охорона фірмових найменувань	525
Інші об'єкти права інтелектуальної власності	527
14. Охорона топографій інтегральних мікросхем	527
15. Охорона сортів рослин	527
16. Охорона комерційної таємниці та ноу-хау	529
17. Правовий режим об'єктів інтелектуальної власності — результатів досліджень, що створюються за рахунок бюджетних коштів	530
Захист прав інтелектуальної власності	531
18. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності	531
19. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності	532
Глосарій	534
Статус міжнародних договорів у сфері охорони інтелектуальної власності, учасниками яких є Європейський Союз, держави-члени ЄС та Україна	559

Акти ЄС, пропозиції з їх прийняття, документи Європейської комісії з питань охорони інтелектуальної власності	561
Електронні джерела інформації з питань права ЄС та права інтелектуальної власності ЄС	572
Acquis communautaire у сфері охорони інтелектуальної власності	
Первинне законодавство	
Договір про заснування Європейської Спільноти	575
Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії	584
Договір про Європейський Союз	591
Договір про запровадження Конституції для Європи	597
Міжнародні договори	
Тимчасова угода про торгівлю та торговельні відносини між Європейською Спільнотою, Європейською Спільнотою з Вугілля та Сталі та Європейською Спільнотою з Атомної Енергії, з одного боку, та Україною, з іншого	611
Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Спільнотами та їх державами-членами	613
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності	630
Угода між Україною і ЄС про наукове і технологічне співробітництво	661
Вторинне законодавство	
Авторське право та суміжні права	
Директива Ради від 3 жовтня 1989 року про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення (89/552/ЄЕС)	670
Директива Ради від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС)	686
Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності	693
Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції	701
Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав	708
Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних	716
Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві	725
Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва	742
Право промислової власності	
Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС)	747
Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів	757
Регламент Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти	773

Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів	832
Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків	841
Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти	847
Змінена Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель, 2000/С 248 Е/03 СОМ(1999) 309 final 97/0356(COD).....	886
Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради від 25 червня 2002 року про патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютером, СОМ (2002) 92 final	895
Інші об'єкти права інтелектуальної власності	
Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС).....	919
Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорт рослин Спільноти	924
Регламент Ради (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 року про продовження строків дії права на сорт рослин Спільноти для сортів картоплі	967
Регламент (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації та розповсюдженні результатів досліджень Шостої рамкової програми Європейської Спільноти (2002–2006)	968
Право інтелектуальної власності та право конкуренції	
Регламент Комісії (ЄС) № 2790/1999 від 22 грудня 1999 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій	973
Регламент Комісії (ЄЕС) № 2659/2000 від 29 листопада 2000 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів з досліджень та розробок	978
Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій угод про передачу технологій	984
Захист прав	
Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права.....	991
Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності	999
Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради про заходи та процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності, СОМ(2003) 46 final	1012
Рішення Суду Європейської Спільноти	
Авторське право і суміжні права	1042
<i>Рішення, що тлумачать положення директив 92/100/ЄЕС, 93/98/ЄЕС, 93/83/ЄЕС</i>	<i>1042</i>
Рішення від 28 квітня 1998 року. Metronome Musik GmbH проти Music Point Hokamp GmbH	1042

Рішення від 22 вересня 1998. Foreningen af danske Videogramdistributører як представник Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark A/S, Metronome Video A/S, Polygram Records A/S, Nordisk Film Video A/S, Irish Video A/S and Warner Home Video Inc. проти Laserdisken.	1043
Рішення від 29 червня 1999 року. Butterfly Music Srl проти Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED).	1043
Рішення (Шоста палата) від 3 лютого 2000 року. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) проти Hostelería Asturiana SA (Hoasa).	1044
<i>Вільний рух товарів і авторське право</i>	1045
Рішення від 20 січня 1981 року, Musik-Vertrieb Membran GmbH	1045
Рішення від 9 квітня 1987, Basset / SACEM	1046
Рішення від 24 січня 1989 року, EMI Electrola / Patricia Im- und Export e.a.	1046
Право промислової власності	1047
Патенти — вільний рух товарів	1047
Рішення від 31 жовтня 1974 року, Centrafarm BV e.a. / Sterling Drug	1047
Рішення від 14 липня 1981 року, Merck / Stephar та Exler	1047
Рішення від 9 липня 1985 року, Pharmon / Hoechst	1047
Рішення від 3 березня 1988 року, Allen & Hanburys / Generics	1048
Рішення від 18 лютого 1992 року, Комісія / Італія	1048
Рішення від 18 лютого 1992 року, Комісія / Сполучене Королівство	1049
Рішення від 27 жовтня 1992 року, Generics та Harris Pharmaceuticals / Smith Kline and French Laboratories	1049
Торговельні марки	1050
<i>Рішення, що тлумачать положення Директиви 89/104/ЄЕС</i>	1050
Рішення від 11 липня 1996. Bristol-Myers Squibb проти Paranova A/S та С. Н. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG та Boehringer Ingelheim A/S проти Paranova A/S та Bayer Aktiengesellschaft та Bayer Danmark A/S проти Paranova A/S	1050
Рішення від 26 листопада 1996. F.lli Graffione SNC проти Ditta Fransa	1052
Рішення від 20 березня 1997. Pytheron International SA проти Jean Bourdon SA	1052
Рішення від 4 листопада 1997. Parfums Christian Dior SA та Parfums Christian Dior BV проти Evora BV	1054
Рішення від 11 листопада 1997. SABEL BV проти Puma AG, Rudolf Dassler Sport	1055
Рішення від 16 липня 1998 року. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG проти Hartlauer Handelsgesellschaft mbH	1055
Рішення від 29 вересня 1998 року. Canon Kabushiki Kaisha проти Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation	1057
Рішення від 23 лютого 1999 року. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) та BMW Nederland BV проти Ronald Karel Deenik	1058
Рішення від 4 травня 1999 року. Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) проти Boots- und Segelzubehör Walter Huber та Franz Attenberger	1059
Рішення від 22 червня 1999 року. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH проти Klijsen Handel BV Рішення (Fifth Chamber) від 1 липня 1999 року. Sebago Inc. та Ancienne Maison Dubois & Fils SA проти G-B Unic SA	1060

Рішення від 14 вересня 1999 року. General Motors Corporation проти Yplon SA	1061
Рішення (Шоста палата) від 22 червня 2000. Marca Mode CV проти Adidas AG та Adidas Бенілюкс BV	1062
Рішення Суду від 4 жовтня 2001 року. Merz & Krell GmbH & Co	1063
Рішення від 20 листопада 2001 року. Zino Davidoff S проти A & G Imports Ltd та Levi Strauss & Co. та Others проти Tesco Stores Ltd та Others	1065
Рішення від 23 квітня 2002. Merck, Sharp & Dohme GmbH проти Paranova Pharmazeutika Handels GmbH	1068
Рішення Суду від 23 квітня 2002. Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd та Eli Lilly and Co. проти Swingward Ltd та Dowelhurst Ltd	1069
Рішення Суду від 14 травня 2002. Michael Hölterhoff проти Ulrich Freiesleben	1071
Рішення від 12 листопада 2002 року. Arsenal Football Club plc проти Matthew Reed	1072
Рішення від 12 грудня 2002. Ralf Sieckmann проти Deutsches Patent- und Markenamt	1072
Рішення Суду (Шоста палата) від 9 січня 2003 року. Davidoff & Cie SA та Zino Davidoff SA проти Gofkid Ltd	1073
Торговельні марки — вільний рух товарів	1073
Рішення від 11 листопада 1997 року, Loendersloot / Ballantine & Son e.a.	1073
Рішення від 12 жовтня 1999 року, Urjohn	1074
Рішення від 23 квітня 2002 року, Merck, Sharp & Dohme	1075
Торговельна марка Спільноти	1075
Загальні питання	1075
Рішення від 16 лютого 2000 року, Procter & Gamble	1075
Рішення від 31 січня 2001 року, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld / OHMI (Giroform)	1075
Рішення від 31 січня 2001 року, Sunrider / OHMI (VITALITE)	1075
Рішення від 5 червня 2002 року, Hershey Foods / OHMI (Kiss Device with plume)	1076
Рішення від 27 лютого 2002 року, Streamserve / OHMI	1076
Рішення від 9 жовтня 2002 року, Glaverbel / OHMI	1076
Рішення від 20 листопада 2002 року, Bosch / OHMI (Kit pro та Kit Super Pro)	1077
Рішення від 15 жовтня 2003 року, Nordmilch / OHMI	1077
Абсолютні підстави відмови — загальні питання	1078
Рішення від 8 липня 1999 року, Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY)	1078
Рішення від 12 січня 2000 року, DKV / OHMI (COMPANYLINE)	1078
Рішення від 31 січня 2001 року, Wrigley / OHMI (DOUBLEMINT)	1078
Рішення від 31 січня 2001 року, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld / OHMI	1078
Рішення від 2 липня 2002 року, SAT.1 / OHMI	1078
Рішення від 28 січня 2004 року, Deutsche SiSi-Werke / OHMI	1079
Абсолютні підстави відмови — експертиза позначень	1079
Рішення від 8 липня 1999 року, Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY)	1079
Рішення від 20 вересня 2001 року, Procter & Gamble / OHMI	1079
Рішення від 27 лютого 2002 року, Eurocool Logistik / OHMI	1080
Рішення від 31 березня 2004 року, Fieldturf / OHMI	1080
Відносні підстави відмови — загальні питання	1081

Рішення від 23 жовтня 2002 року, Institut für Lernsysteme / ОНМІ — Educational	1081
Рішення від 23 жовтня 2002 року, Matratzen Concord	1081
Рішення від 23 жовтня 2002 року, Oberhauser / ОНМІ — Petit Liberto (Fifties)	1082
Рішення від 3 березня 2004 року, Mühlens / ОНМІ	1082
<i>Відносні підстави відмови — експертиза позначень</i>	1083
Рішення від 23 жовтня 2002 року, Institut für Lernsysteme / ОНМІ	1083
Рішення від 3 березня 2004 року, Mühlens / ОНМІ	1083
<i>Інші питання матеріального права</i>	1084
Рішення від 12 грудня 2002 року, Kabushiki Kaisha Fernandes / ОНМІ — Harrison (HIWATT)	1084
Рішення від 12 березня 2003 року, Goulbourn / ОНМІ	1084
Рішення від 9 липня 2003 року, Laboratorios RTB / ОНМІ	1084
<i>Питання процедури</i>	1085
Рішення від 8 липня 1999 року, Procter & Gamble / ОНМІ (BABY-DRY)	1085
Рішення від 12 грудня 2002 року, eCopy / ОНМІ (ECOPY)	1085
Рішення від 31 березня 2004 року, Fieldturf / ОНМІ	1085
Географічні зазначення та найменування походження товарів	1086
<i>Регламент № 2081/92</i>	1086
Рішення від 7 травня 1997 року, Карні процедури проти Pistre e.a.	1086
Рішення від 9 червня 1998 року, Карні процедури проти Chiciak та Fol	1086
Рішення від 4 березня 1999 року, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola	1087
Рішення від 16 березня 1999 року, Danemark / Комісія	1088
Рішення від 7 листопада 2000 року, Haus Cramer	1089
Рішення від 6 грудня 2001 року, Carl Kühne e.a.	1089
Рішення від 30 січня 2002 року, La Conquete / Комісія	1090
Рішення від 25 червня 2002 року, Bigi	1091
Рішення від 20 травня 2003 року, Ravil	1091
Рішення від 20 травня 2003 року, Consorzio del Prosciutto di Parma та Salumificio S. Rita	1092
Рішення від 18 листопада 2003 року, Budějovický Budvar	1092
Інші об'єкти права інтелектуальної власності	1092
<i>Додаткова охорона лікарських засобів</i>	1092
Рішення від 5 грудня 1996 року, Merck Primescrown та Beecham / Europharm	1092
Рішення від 9 липня 1997 року, Generics Smith Kline & French Laboratories	1093
Рішення від 4 листопада 1997 року, Parfums Christian Dior / Evora	1099
Сорти рослин	1095
Регламент № 2100/94 та Регламент № 1768/95	1095
Рішення від 10 квітня 2003 року, Schulin	1095
Рішення від 11 березня 2004 року, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft	1095
Захист прав	1095
Рішення від 26 вересня 2000 року, Комісія / France	1095
Рішення від 23 жовтня 2003 року, Rioglass та Transremar	1096
Право інтелектуальної власності та право конкуренції	1096
Рішення від 13 липня 1989 року, Карна процедура проти Tournier	1096
Рішення від 10 липня 1991, RTE / Комісія	1097
Рішення від 10 липня 1991, BBC / Комісія	1097
Рішення від 10 липня 1991, ІТР / Комісія	1097
Рішення від 10 листопада 1992 року, Exportur SA проти LOR SA та Confiserie du Tech	1097

СКОРОЧЕННЯ

Всесвітня організація інтелектуальної власності	ВОІВ
Договір про запровадження Конституції для Європи	ДЗКЄ
Договір про заснування Європейської Спільноти ¹	Договір ЄС або ДЗЄС
Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії	Договір Євратом
Договір про заснування Європейської Спільноти з Вугілля та Сталі	Договір ЄСВС
Договір про заснування Європейської Економічної Спільноти	Договір ЄЕС або Римський договір
Договір про Європейський Союз	ДЄС
Дослідження та розробки	ДР
Європейська Економічна Спільнота	ЄЕС
Європейський економічний простір	ЄЕП
Європейське патентне відомство	ЄПВ
Європейська патентна конвенція	ЄПК
Європейський Союз	ЄС ²
Європейська (і) Спільнота (и)	ЄС
Європейська Спільнота з Атомної Енергії	Євратом
Європейська Спільнота з Вугілля та Сталі	ЄСВС
Європейський судовий вісник	ЄСВ
Єдиний європейський акт	ЄЄА
Комісія Європейських Спільнот	ЄК або Комісія, Європейська комісія
Об'єкти інтелектуальної власності	ОІВ
Офіційний вісник Європейських Спільнот	ОВ
Світова організація торгівлі	СОТ
Суд Європейських Спільнот	Суд ЄС або Суд справедливості
Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Спільнотами та їх державами-членами	УПС
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності	Угода ТРПС

¹ В монографії використовується термін Спільнота, Європейські Спільноти відповідно до Методичного посібника з перекладу актів *acquis communautaire* українською мовою. Центр європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України. — К., 2004. — 104 с.

Проте, якщо Верховною Радою України ратифіковано договір чи прийнято закон, де має місце інший переклад (Співтовариство, Європейські Співтовариства), використовується термінологія, наведена у відповідному акті.

² Використовується скорочення ЄС для Європейського Союзу, Європейської Спільноти або Європейських Спільнот. При цьому слід врахувати, що Україна проводила переговори та підписала Тимчасову угоду про торгівлю та торговельні відносини та Угоду про партнерство та співробітництво з Європейськими Спільнотами, УПС вступила у силу після підписання Маастрихтського договору про Європейський Союз, а більшість регламентів та директив прийняті органами Європейської Економічної Спільноти.

ГЛАВА 1. ВСТУП ДО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС

§ 1.1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

1.1.1. УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄС

Перше інтеграційне об'єднання в Європі — Європейська Спільнота з Вугілля та Сталі було утворено підписанням 18 квітня 1951 р. Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, Італією, Францією та ФРН Паризького договору (ДЄСВС), що вступив у силу 1 січня 1952 р.

Метою договору було сприяння економічному розвитку, росту зайнятості, підвищенню життєвого рівня через утворення спільного ринку вугледобувної та сталеливарної промисловості.

З урахування досвіду ДЄСВС, шість років пізніше, 25 березня 1957 р., ці ж країни підписали Римський договір — Договір про заснування Європейської Економічної Спільноти (Договір ЄС) та Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії (Договір Євратом), які вступили у силу 1 січня 1958 р.

Метою Договору ЄС було встановлення більш тісних економічних зв'язків між державами-членами, а також утворення митного союзу. Договір Євратом стосувався спеціальних питань, пов'язаних з застосуванням ядерної енергії та встановленням міжнародного контролю в цій галузі.

Кожний з установчих договорів передбачав утворення певних органів управління. Так, Договором ЄС були утворені Комісія, яка представляла виконавчу гілку, Рада — законодавчу, Суд ЄС — судову, а також Асамблея (у майбутньому — Європейський Парламент), що первісно мала консультативні функції.

Конвенцією про спільні інститути 1957 та Договором про злиття 1965, що вступив у силу у 1967 р., для трьох Спільнот були утворені єдині інститути — Парламентська асамблея, Суд, Рада та Комісія.

Після 1957 до Римського договору приєдналися Великобританія, Ірландія, Данія (1973 р.), Греція (1981 р.), Іспанія та Португалія (1986 р.), Швеція, Фінляндія, Австрія (1995 р.). У 2004 р. до ЄС увійшли Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія. Очікується, що Болгарія та Румунія приєднаються до ЄС у 2007 р.

Протягом більш ніж сорока років Договір ЄЕС набув суттєвого розвитку. У 1986 р. дванадцять держав-членів підписали Єдиний європейський акт (ЄЄА). Його метою було усунення бар'єрів на шляху побудови єдиного внутрішнього ринку зі строком виконання — 31 грудня 1992 р., що мало бути досягнуто через реалізацію програми гармонізації законодавства. Також ЄЄА розширив сферу компетенції Європейської Економічної спільноти, були прийняті певні зміни щодо процедури прийняття рішень в ЄЕС.

У 1992 р. в Майстрисі був підписаний Договір про Європейський Союз (ДЄС), що вступив у силу 1 листопада 1993 р., яким на основі Європейських Спільнот було утворено Європейський Союз (ЄС). При цьому суттєво була розширена компетенція ЄС сферою загальної зовнішньої політики та політики безпеки, а також співробітництвом у галузі юстиції та внутрішніх відносин.

Найбільш важливою зміною було утворення монетарного союзу та визначення завдань з запровадження до 1 січня 1999 р. єдиної валюти. Договором про Європейський Союз також була введена концепція громадянства Союзу. Договір про заснування Європейської Економічної Спільноти було перейменовано у Договір про заснування Європейської Спільноти (ДЗЄС). Слід зазначити, що утворення Європейського Союзу не призвело до відміни договорів про утворення Спільнот. Три Європейські Спільноти продовжують діяти одночасно, беручи участь в Європейському Союзі.

2 жовтня 1997 р. було підписано Амстердамський договір, що вступив у силу 1 травня 1999 р., яким введені суттєві доповнення до Договору ЄС та ДЗЄС. У Договорі про Європейський Союз були включені положення про діяльність Союзу на засадах верховенства права, визнання основних людських прав і свобод¹. При порушенні з боку держави-члену цих принципів Рада ЄС може вирішити питання про припинення певних прав, що впливають з ДЄС, стосовно держави-порушника². Договір деталізував умови прийняття до ЄС нових членів та вирішив ряд інших питань. Найбільш важливим для цілей цієї монографії є введення до ДЗЄС положень з гармонізації правил, що пов'язані з визнанням та реалізацією рішень судів у цивільних та комерційних справах.

Метою Ніццького договору, підписаного 26 лютого 2001 р. та вступившого у силу 1 лютого 2003 р., було реформування інституцій Євросоюзу для його ефективного функціонування після збільшення до 25 учасників. Ніццький договір, Договір про заснування ЄС та Договір про Європейський Союз були перетворені до одної консолідованої версії.

Після підписання Ніццького договору діяльність ЄС визначали вісім договорів та більш ніж 50 протоколів та додатків. Наявність значної кількості актів ускладнювало діяльність інституцій ЄС та було важким до сприйняття громадянами ЄС.

29 жовтня 2004 р. було підписано Договір про запровадження Конституції для Європи, що мав замінити всі існуючі договори, підписані за останні 50 років, за винятком Договору Євратом.

Договір розподілено на чотири частини. Перша визначає принципи, цілі та інституційну структуру ЄС, фундаментальні права громадян Союзу. Друга — містить Європейську хартію щодо фундаментальних прав людини. Третя — присвячена питанням політики та функціонування Союзу. Зазначені принципи внутрішньої за зовнішньої політики Союзу, включаючи галузі безпеки та юстиції, спільної зовнішньої політики, а також функціонування інституцій. Остання частина разом з прикінцевими положеннями Конституції визначає вступ її у силу, процедуру перегляду тощо.

Новими положеннями, зокрема, є визначення Союзу юридичною особою, запровадження Європейських законів та Європейських рамкових законів. Замість

¹ Стаття 6 (колишня стаття F).

² Стаття 7(колишня стаття F.1).

ротації президент Ради має вибиратися на строк два з половиною роки. Президент Комісії буде вибиратися Європейським парламентом за пропозицією Ради.

Європейські закони та рамкові закони приймаються спільним рішенням Європейського Парламенту та Ради.

Договір про запровадження Конституції для Європи має вступити у силу після ратифікації його всіма 25 членами ЄС.

1.1.2. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС

Джерела права інтелектуальної власності Спільноти включають первинне (основне) та вторинне (похідне) законодавство Спільноти, рішення Суду Європейської Спільноти, міжнародне право та загальні принципи права, що стосуються питань створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Первинне законодавство. До первинного законодавства відносяться:

- засновницькі договори, якими є Договір про заснування Європейської Економічної Спільноти, Договір про заснування Європейської Спільноти з Вугілля та Сталі, Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії;
- важливі документи, такі як Договір про заснування Європейської Спільноти, Договір про Європейський Союз, Договір про об'єднання 1965 р., акти та договори про приєднання;
- протоколи та додатки до договорів, такі як Протокол про економічне та соціальне зближення до Договору про заснування Європейської Спільноти;
- конвенції та інші документи, укладені між державами-членами, такі як Брюссельська конвенція про взаємне визнання судових (та арбітражних рішень), конвенція Лугано тощо.

Засновницькі договори та важливі документи визначають основні напрямки політики ЄС, яких слід додержуватися, та лише в окремих випадках приділяють увагу її деталізації. Реалізація політичних напрямків має здійснюватися за допомогою вторинного законодавства — регламентів, директив, рішень, рекомендацій та висновків, зазначених у ст. 249 Договору про заснування Європейської Спільноти, та, зі схваленням Конституції для Європи, — через прийняття європейських законів чи європейських рамкових законів (ст. III-172) та європейських регламентів (ст. III-163 та ін.).

Провідною для розбудови законодавства ЄС щодо інтелектуальної власності є політика Спільноти щодо:

- скасування перешкод вільному руху товарів з метою створення внутрішнього ринку¹,
- забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку²,
- зближення національних законодавств держав-членів до межі функціонування спільного ринку³,
- збереження та охорони культурного надбання європейського значення⁴,
- сприяння дослідженням та технологічному розвитку⁵.

¹ Статті 3 (1)(в), 28-31 Договору ЄС.

² Статті 3(1)(е), 81-86.

³ Статті 3(1)(ж), 94-97.

⁴ Стаття 151.

⁵ Статті 3(1)(к), 167.

Аналіз положень первинного законодавства ЄС стосовно охорони інтелектуальної власності наведено у § 1.2.

Вторинне законодавство. Вторинне законодавство ЄС охоплює акти обов'язкового характеру: регламенти, директиви і рішення (Договір ЄС) та Європейські закони, Європейські рамкові закони, Європейські регламенти, Європейські рішення — за ДЗКЄ, а також необов'язкового характеру — позиції та рекомендації (Договір ЄС) та рекомендації та висновки (ДЗКЄ).

Зазначені документи приймаються Європейським Парламентом та Радою ЄС, Радою, або Комісією.

Регламенти та Європейські закони мають загальне застосування. Вони є обов'язковими у всіх своїх елементах і мають пряму дію в усіх державах-членах.

Європейський регламент — це незаконодавчий акт, спрямований на виконання законодавчих актів і Конституції, що може бути обов'язковим у всіх своїх елементах або бути обов'язковим для держав-членів щодо результатів, що їх треба досягнути.

Директива та Європейський рамковий закон є обов'язкові для держав-членів, яким вони адресовані, щодо результатів, що мають бути досягнуті, залишаючи при цьому право вибору форм і методів національним органам влади.

Рішення, Європейське рішення є незаконодавчий акт, обов'язковий у всіх своїх елементах для тих, кому воно адресоване¹.

Запровадження можливості прийняття директив сприяло збільшенню партнерства при прийнятті рішень, що стосуються держав-членів. Зазначений інструмент надає змоги національним органам влади брати участь у введенні в дію законодавства Спільноти.

Проте свобода їх дій підлягає суттєвим обмеженням². Так, зміст директиви має бути точно відображеним у відповідних національних нормах. Національні органи повинні додержуватися строків, зазначених у директиві для імплементації. Крім того, вони повинні вибрати найбільш адекватні методи і форму імплементації з-поміж вже існуючих.

Європейським Парламентом та Радою або Радою прийнято п'ятнадцять директив у сфері охорони інтелектуальної власності, перша з яких була схвалена у 1988 р. та стосувалася торговельних марок. Найбільша частка — вісім директив спрямовані на гармонізацію законів держав-членів у галузі авторського права та суміжних прав³, три — стосуються права промислової власнос-

¹ Стаття 249 Договору ЄС.

² Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. — С. 97.

³ Директива Ради від 3 жовтня 1989 року про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення (89/552/ЄЕС).

Директива Ради від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС).
Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності.

Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції.

Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав.

Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правовому охорону баз даних.

Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві.

Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва.

ті¹, одна — охорони топографій напівпровідникових виробів² та одна — забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності³.

Інструмент регламенту застосовувався ЄС для запровадження прав інтелектуальної власності Спільноти на торговельну марку, промислові зразки та сорти рослин⁴, що було пов'язано з введенням наднаціональних інститутів та обов'язковим виконанням всіх положень регламентів як для органів держав-членів, так і для юридичних та фізичних осіб.

Крім того, прийняття регламентів використовувалось ЄС для врегулювання митних дій стосовно контрафактних та піратських товарів, що було пов'язано з запровадженням однакового митного режиму у всіх державах-членах⁵, стосовно захисту географічних зазначень та найменувань походження⁶, а також правил участі в рамкових програмах наукових досліджень та розповсюдження результатів таких досліджень⁷.

Інструмент регламенту зазвичай застосовується Європейською комісією стосовно блокових виключень з правил конкуренції, значна частина яких має безпосередньо відношення до використання об'єктів права інтелектуальної власності⁸.

Міжнародне право. Міжнародне право включає договори і конвенції, міжнародне звичаєве право, загальні принципи міжнародного права, судові рішення та праці провідних юристів⁹. З зазначених категорій найбільший вплив на право ЄС здійснюють договори і конвенції, що укладаються Спільнотою. Договори можуть укладатися Спільнотою з однією чи більше державами, які не є членами ЄС, а також з міжнародними організаціями відповідно до порядку, визначеному статтею 300 Договору ЄС.

¹ Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄС).

Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів.

Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків.

² Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄС).

³ Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

⁴ Регламент Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти.

Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорт рослин Спільноти.

Регламент Ради (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 року про продовження строків дії права на сорт рослин Спільноти для сортів картоплі.

Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти.

⁵ Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права.

⁶ Регламент Ради (ЄС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів.

⁷ Регламент (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації та розповсюдженні результатів досліджень Шостої рамкової програми Європейської Спільноти (2002–2006).

⁸ Регламент Комісії (ЄС) № 2790/1999 від 22 грудня 1999 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій.

Регламент Комісії (ЄС) № 2659/2000 від 29 листопада 2000 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів з досліджень та розробок.

Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій угод про передачу технологій та інші.

⁹ Стаття 38 Статуту Міжнародного Суду ООН.

Аналіз участі Спільноти та держав-членів у багатосторонніх угодах у сфері охорони інтелектуальної власності свідчить, що від імені Спільноти укладалися договори лише щодо Договорів ВОІВ про авторське право та про виконання та фонограми 1996 р. та участі у СОТ, включаючи Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.¹

Щодо інших договорів, дивовижно, проте на відміну від України та деяких інших країн СНД, певні держави-члени ЄС не є сторонами багатьох багатосторонніх конвенцій у сфері інтелектуальної власності, що слід обов'язково враховувати при розгляді питань захисту відповідних прав іноземних правовласників в Україні та навпаки.

Так, на 1 січня 2005 р. Бельгія, Ірландія, Португалія не були стороною Женевської конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм 1971 р. Майже всі держави-члени ЄС не є стороною Договору про патентне право 2000 р. Австрія, Греція, Італія, Фінляндія, Франція, Швеція не є стороною Договору про закони щодо товарних знаків 1994 р. Нідерланди, ФРН, Фінляндія не приєдналися до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури 1977 р. зі змінами 1980 р. тощо.

Загальні принципи права. Загальні принципи права ЄС включають загальні принципи, які походять з природи права Спільноти (зокрема, рівність, солідарність); ті, які є спільними для правового порядку однієї чи більше держав-членів (правова визначеність, законні очікування, пропорційність); основні права людини; загальні принципи міжнародного права.²

Судові рішення. Одним з важливіших джерел права інтелектуальної власності ЄС є рішення Суду ЄС та Суду першої інстанції. Це стосується рішень щодо тлумачення положень Договору про заснування Європейської Спільноти стосовно вільного руху товарів та захисту інтелектуальної власності³, першою з яких була справа *Detsche Grammophon GmbH та Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co.* 1971 р.⁴, а також співвідношення конкурентного законодавства та законодавства щодо інтелектуальної власності⁵. Значна частина вказаних рішень Суду 70–80 рр. була покладена в основу пізніше прийнятих директив та регламентів з питань охорони інтелектуальної власності.

Суттєва є роль суду у тлумаченні вторинного законодавства Спільноти. Найбільше число (більш ніж двадцять) судових рішень було винесено з цього при-

¹ Дивись Додаток: Статус міжнародних договорів у сфері охорони інтелектуальної власності, учасниками яких є Європейський Союз, держави-члени ЄС та Україна.

² Кернз Волтер. Вступ до права Європейського Союзу. — К.: Товариство «Знання», КОО, 2002. — С. 104.

³ Дивись рішення стосовно: авторського права та вільного руху товарів (від 20 січня 1981 р., Musik-Vertrieb Membran GmbH; від 9 квітня 1987 р., Basset / SACEM; від 24 січня 1989 р., EMI Electrola / Patricia Im- und Export e.a. тощо), патентів (рішення від 31 жовтня 1974 р., Centrafarm BV e.a. / Sterling Drug; від 14 липня 1981 р., Merck / Stephar та Exler; від 9 липня 1985 р., Pharmon / Hoechst; від 3 березня 1988 р., Allen & Hanburys / Generics; від 18 лютого 1992 р., Комісія / Італія; від 18 лютого 1992 р., Комісія / Сполучене Королівство; від 27 жовтня 1992 р., Generics та Harris Pharmaceuticals / Smith Kline and French Laboratories тощо), торговельних марок (рішення від 11 листопада 1997 р., Loendersloot / Ballantine & Son e.a.; від 12 жовтня 1999 р., Upjohn, від 23 квітня 2002 р., Merck, Sharp & Dohme тощо).

⁴ Case 78/70, KG (1971) E.C.R. 487.

⁵ Дивись рішення від 13 липня 1989 р., Карна процедура проти Tournier; від 10 липня 1991, RTE / Комісія; від 10 липня 1991 р., BBC / Комісія; від 10 листопада 1992 року, Exportur SA проти LOR SA та Confiserie du Tech тощо.

воду стосовно Першої Директиви Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС)¹. Судом ЄС також надавалося тлумачення положень Директиви 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних², Регламенту Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів та інших актів ЄС.

Запровадження торговельної марки Спільноти призвело до розгляду десятків справ стосовно різних аспектів набуття та використання прав на торговельну марку, що включає справи щодо загальних питань³, абсолютних⁴ та відносних⁵ підстав відмови, питань матеріального права⁶, процедури⁷ тощо.

В рамках дослідження права інтелектуальної власності ЄС було переведено та в цій монографії публікується біля дев'яноста анотацій судових рішень, які мають надати загальну картину впливу Суду ЄС на застосування та розвиток права Спільноти.

1.1.3. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ЄС ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

Проблема співвідношення права Спільноти та права держав-членів зачіпляє значне коло питань, що детально досліджувалося іноземними та українськими

¹ Рішення від 11 липня 1996 р., Bristol-Myers Squibb проти Paranova A/S та C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG та Boehringer Ingelheim A/S проти Paranova A/S та Bayer Aktiengesellschaft та Bayer Danmark A/S проти Paranova A/S; від 26 листопада 1996 р., F.lli Graffione SNC проти Ditta Fransa; від 20 березня 1997 р.,

Pytheron International SA проти Jean Bourdon SA; від 4 листопада 1997 р., Parfums Christian Dior SA та Parfums Christian Dior BV проти Evora BV; від 11 листопада 1997 р., SABEL BV проти Puma AG, Rudolf Dassler Sport.; від 16 липня 1998 р., Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG проти Hartlauer Handelsgesellschaft mbH; від 29 вересня 1998 р., Canon Kabushiki Kaisha проти Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation; від 23 лютого 1999 р., Bayerische Motorenwerke AG (BMW) та BMW Nederland BV проти Ronald Karel Deenik; від 4 травня 1999 р., Windsurfing Chiemeesee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) проти Boots- und Segelzubehör Walter Huber та Franz Attenberger; від 22 червня 1999 р., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH проти Klijsen Handel BV; від 1 липня 1999 р., Sebago Inc. та Ancienne Maison Dubois & Fils SA проти G-B Unic SA; від 14 вересня 1999 р., General Motors Corporation проти Yplon SA; від 22 червня 2000, Marca Mode CV проти Adidas AG та Adidas Бенілюкс BV; від 4 жовтня 2001 р., Merz & Krell GmbH & Co.; від 20 листопада 2001 р., Zino Davidoff SA проти A & G Imports Ltd та Levi Strauss & Co. та Others проти Tesco Stores Ltd та Others тощо.

² The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. Judgment of the Court (Grand Chamber), 9 November 2004. Case C-203/02 та інші.

³ Рішення від 16 лютого 2000 р., Procter & Gamble; від 31 січня 2001 р., Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld / OHMI (Giroform); від 31 січня 2001 р., Sunrider / OHMI (VITALITE); від 5 червня 2002 р., Hershey Foods / OHMI (Kiss Device with plume) тощо.

⁴ Рішення від 8 липня 1999 р., Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY); від 12 січня 2000 р., DKV / OHMI (COMPANYLINE); від 31 січня 2001 р., Wrigley / OHMI (DOUBLEMINT); від 31 січня 2001 р., Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld / OHMI; від 2 липня 2002 р., SAT.1 / OHMI (SAT.2); від 28 січня 2004 р., Deutsche SiSi-Werke / OHMI; від 8 липня 1999 р., Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY); від 20 вересня 2001 р., Procter & Gamble / OHMI; від 27 лютого 2002 р., Eurocool Logistik / OHMI; від 31 березня 2004 р., Fieldturf / OHMI (T-216/02) тощо.

⁵ Рішення від 23 жовтня 2002 р., Institut für Lernsysteme / OHMI — Educational; від 23 жовтня 2002 р., Matratzen Concord; від 23 жовтня 2002 р., Oberhauser / OHMI — Petit Liberto (Fifties); від 3 березня 2004 р., Mühlens / OHMI; від 23 жовтня 2002 р., Institut für Lernsysteme / OHMI; від 3 березня 2004 р., Mühlens / OHMI тощо.

⁶ Рішення від 12 грудня 2002 р., Kabushiki Kaisha Fernandes / OHMI — Harrison (HIWATT); від 12 березня 2003 р., Goulbourn / OHMI; від 9 липня 2003 р., Laboratorios RTB / OHMI тощо.

⁷ Рішення від 8 липня 1999 р., Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY), від 12 грудня 2002 р., eCopy / OHMI (ECOPY), від 31 березня 2004 р., Fieldturf / OHMI тощо.

авторами¹. В цьому підрозділі ми лише позначимо певні аспекти, відсилаючи до спеціальної літератури.

Пряме застосування. За ст. 189 Договору про заснування Європейської Спільноти, зі всіх актів Спільноти лише регламенти підлягають прямому застосуванню. Щодо директив, рішень, положень Договору ЄС їх застосування потребує певних рішень на національному рівні або рівні Спільноти. Проте, такі акти, за виконання певних умов, можуть мати пряму дію.

Пряма дія. Традиційно «пряма дія» використовується для зазначення можливості для окремого громадянина під час судового провадження у суді держави-члена покладатися на директиви, інші акти ЄС, які ще не були імplementовані у цілому чи належним чином. За рішеннями Суду ЄС для набуття прямої дії право ЄС має відповідати певним критеріям. Так, норма має бути чіткою, безумовною, не можуть бути зроблені будь-які застереження, що узалежнюють імplementацію норм від подальших заходів, які вживають органи влади².

Регламенти безумовно мають пряму силу за винятком випадків, коли регламент потребує певної імplementації, тобто реалізація положень регламенту залежить від заходів, що мають бути вжиті на національному рівні.

Враховуючи, що за ст. 189 Договору ЄС національні органи влади самостійно вибирають форми та методи імplementації директив, а директиви є обов'язкові щодо запланованих результатів, вони не мають прямої дії за певними винятками.

Щодо прямої дії міжнародних договорів — дивись § 1.2.

Верховенство права ЄС. Договір ЄС прямо не визначає примат права ЄС над національним правом. Проте низкою рішень Суду ЄС було закріплено неможливість прийняття національних норм, що суперечили б положенням права Спільноти. ДЗКЄ прямо передбачено: «Конституція та правові акти, що їх ухвалили інституції Союзу, здійснюючи надані йому компетенції, мають примат над правом держав-членів»³.

1.1.4. ІНСТИТУЦІЇ ЄС

Від часу створення Європейських Спільнот кожна з них мала власну інституційну структуру. В межах кожної з них функціонувала власна Рада і Комісія.⁴ Поряд з цим Договори передбачали існування спільного для всіх Спільнот Парламенту та спільного Суду справедливості.

З набуттям чинності Договору про злиття (*Merger Treaty*) 1965 року, органи всіх трьох Європейських Спільнот отримали єдину інституційну структуру, тобто єдину систему органів управління на всіх рівнях.

Правова основа існування єдиної інституційної структури була поспіль закріплена Договором про ЄС 1992 року.⁵

На цей час основи створення і функціонування органів Спільноти регламентуються Договором про заснування Європейської Спільноти⁶. Зокрема до ін-

¹ Дивись праці Barnard C., Chalmers D., Грицяка І. А., Ентіна Л. М., Кернза В., Муравйова В. І., Опришко В. Ф., Петрова Р. А., Татама А., Хартли Т. К. тощо.

² Кернз Волтер. Вступ до права Європейського Союзу. — К.: Товариство «Знання», КОО, 2002. — С. 116.

³ Стаття 10.

⁴ В Європейській Спільноті з Вугілля та Сталі — Вища адміністрація «High Authority».

⁵ Стаття Е.

⁶ Частина 5.

ституцій Європейських Спільнот належать Європейський Парламент¹, Рада², Комісія³, Суд справедливості⁴, Рахункова палата⁵. Окремо функціонують два дорадчі органи — Економічно-соціальний Комітет⁶, Комітет регіонів⁷ та Європейський інвестиційний банк⁸.

Характерною особливістю сучасного Європейського Союзу як утворення є те, що зазначені вище органи по суті є органами Європейської Спільноти, а не Союзу в цілому. Це пов'язано з тим, що Союз поки ще не має правосуб'єктності. Союз існує на основі Європейських Спільнот та доповнюється окремими політиками та формами співробітництва держав-членів, визначених Договором про Європейський Союз.⁹

В разі ратифікації підписаного тексту Конституції передбачається змінити концепцію Союзу, наділити його правосуб'єктністю та створити єдину органічну структуру органів. Тож сучасні органи Європейських Спільнот стануть органами Європейського Союзу.

Єдиним органом, створеним на основі Договору про Європейський Союз є Європейська Рада. Європейська Рада виконує роль рушійної сили розвитку Союзу і визначає загальні напрямки його політики. Європейська Рада функціонує на основі Договору про Європейський Союз.¹⁰

В ухваленій Конституції Європейського Союзу, закріплено наступну систему органів Союзу. До інституцій належать Європейський Парламент¹¹, Європейська Рада¹², Рада Міністрів¹³, Європейська комісія¹⁴, Європейський Суд¹⁵, Європейський центральний банк¹⁶, Рахункова палата¹⁷.

Окремо виділено інституції та дорадчі органи. До дорадчих органів Союзу належать Комітет регіонів, Економічно-соціальний комітет.¹⁸ Спеціальною установою є Європейський центральний банк¹⁹.

Не зважаючи на незначні зміни у назвах зазначених органів та в їх компетенції не відбудеться зміни їх ролі в законодавчому процесі.

Коротко розглянемо компетенцію інституцій та дорадчих органів Європейських Спільнот у сфері нормотворення.

Європейський Парламент. До законодавчих повноважень Європейського Парламенту відносяться участь в ухваленні актів Спільноти у рамках процедур, визначених статтями 251 і 252 Договору шляхом надання згоди чи дорадчих висновків.

¹ Частина 5, Розділ 1, Глава 1, Секція 1.

² Частина 5, Розділ 1, Глава 1, Секція 2.

³ Частина 5, Розділ 1, Глава 1, Секція 3.

⁴ Частина 5, Розділ 1, Глава 1, Секція 4.

⁵ Частина 5, Розділ 1, Глава 1, Секція 5.

⁶ Частина 5, Розділ 1, Глава 3.

⁷ Частина 5, Розділ 1, Глава 4.

⁸ Частина 5, Розділ 1, Глава 5.

⁹ Абзац 3 статті 1.

¹⁰ Стаття 4 Договору про Європейський Союз.

¹¹ Стаття 19.

¹² Стаття 20.

¹³ Стаття 22.

¹⁴ Стаття 25.

¹⁵ Стаття 28.

¹⁶ Стаття 29.

¹⁷ Стаття 30.

¹⁸ Стаття 31.

¹⁹ Стаття 29.

Європейський Парламент також наділено правом законодавчої ініціативи в межах кола питань, які Парламент вважатиме необхідними з метою належної імплементації Договору.¹

Рада. Рада являє собою орган ЄС, наділений основними повноваженнями щодо прийняття актів Спільноти. Саме Рада приймає остаточні рішення.² Відповідно до положень Договору, на Раду покладено завдання досягати цілі, визначені у Договорі. З цією метою Рада здійснює загальну координацію економічних політик держав-членів, має повноваження ухвалювати рішення, уповноважує Комісію в актах, які ухвалюються Радою, здійснювати імплементацію норм права ЄС, що містяться в таких актах. При цьому Рада може резервувати за собою повноваження щодо імплементації певних норм.³

Комісія. Головним завданням Комісії є забезпечити належне функціонування і розвиток спільного ринку Спільноти. Головними повноваженнями Комісії в сфері законотворчого процесу є подання пропозицій Раді щодо прийняття актів права ЄС, а також виконання обов'язків з належної імплементації актів ухвалених Радою та Парламентом в межах наданих їй кожним окремим Актом повноважень. Крім цього, Договір наділяє Комісію повноваженнями самостійно ухвалювати рішення в окремих сферах і, таким чином, брати участь у формуванні політики Спільноти поряд із Радою і Парламентом.⁴

Суд справедливості. Суд справедливості і Суд першої інстанції, кожен в межах власної юрисдикції забезпечують дотримання права в процесі тлумачення і застосування Договору. Крім того на рівні Суду першої інстанції можуть створюватись спеціалізовані палати для здійснення юрисдикції в окремих сферах.⁵ З цією метою Суд ухвалює рішення і висновки. Рішення Суду справедливості і Суду першої інстанції не є прецедентами в сенсі системи загального права. Вони формально не пов'язують Суд у майбутньому, а дають лише роз'яснення як саме слід розуміти і застосовувати норми права ЄС іншим інституціям, судам держав-членів. Проте, таке роз'яснення носить обов'язковий характер і має на меті однорідну дію права ЄС в межах всієї Спільноти.

Основними процедурами в Суді справедливості є процедура судового перегляду⁶ і процедура подання судом держави-члена запиту для попереднього рішення.⁷

Процедура судового перегляду полягає у здійсненні перевірки актів Спільноти на предмет їх відповідності положенням Договору. Подання до Суду з метою судового перегляду актів права ЄС мають право здійснювати держави-члени, інституції Спільноти⁸, а також громадяни та компанії в разі, якщо вони є адресатами відповідного рішення або є прямо та індивідуально зацікавленими.⁹

¹ стаття 192 Договору про заснування Європейської Спільноти.

² Окрім випадків, коли Парламент в рамках процедури спільного прийняття рішень може скористатися правом відхилити акт в цілому.

³ стаття 202 Договору про заснування Європейської Спільноти.

⁴ стаття 211.

⁵ стаття 220.

⁶ стаття 230.

⁷ стаття 234.

⁸ абзац 2 статті 230.

⁹ абзац 4 статті 230. Проте, як показала практика Суду у справі C-25/62, Plaumann, розуміти індивідуальну зацікавленість слід досить звужено. У зв'язку з тим, на практиці досить складно довести наявність підстав для оскарження правомірності певного акта Європейської Спільноти індивідом чи компанією.

Так, Королівство Іспанії оскаржувало в Суді справедливості правомірність ухвалення Регламенту щодо запровадження сертифікату додаткової охорони для лікарських засобів на тих підставах, що Рада перевищила повноваження, здійснивши гармонізацію вимог до видачі сертифікатів додаткової охорони.¹ Проте суд відхилив аргументи Королівства Іспанії і в результаті правомірність Регламенту та його відповідність положенням Договору було підтверджено.

Подання для попереднього рішення можуть здійснювати суди держав-членів у разі, якщо виникла необхідність тлумачення положень права ЄС в процесі розгляду судової справи в такому суді держави-члена.² На основі цієї процедури винесено велику кількість рішень у сфері охорони права інтелектуальної власності, які становлять невід'ємну частину *acquis communautaire*. Особливо велику кількість Рішень такого роду було ухвалено Судом щодо охорони торговельних марок у зв'язку з тлумаченням Першої Директиви Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок та Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти. Значна кількість положень, вироблених Судом в процесі тлумачення за поданням для попереднього рішення, поспіль включались до актів Спільноти.

Рахункова палата. Завданням Рахункової палати є проведення аудиту інших органів ЄС на предмет цільового використання коштів бюджету.³ Палата таким чином не є залученою ані в законодавчий процес, ані в процес застосування норм права ЄС. Отже її діяльність жодним чином не впливає на розвиток та дію права інтелектуальної власності в ЄС та не становить інтересу в контексті цієї роботи.

Економічно-соціальний комітет. Економічно-соціальний комітет є дорадчим органом. Комітет складається з широкого кола представників різних економічних груп держав-членів (виробників, споживачів, профспілок, фахівців різних галузей тощо). За власною ініціативою або на запит Ради, в процесі розробки та ухвалення певного акта права ЄС, Комітет надає висновки з певних питань. Не зважаючи на те, що висновки Комітету не створюють жодних зобов'язань для інституцій, вони мають велике значення за своєю авторитетністю і, як доводить практика, викладені в них міркування досить часто беруться до уваги Радою і Комісією в процесі розробки актів права ЄС в сфері права інтелектуальної власності.

В процесі розробки окремих актів права ЄС Економічно-соціальний комітет займав досить активну позицію. Наприклад, на різних стадіях розробки Регламенту про промисловий зразок Спільноти ним було винесено три висновки, в яких містилася досить велика кількість зауважень і пропозицій, значна частина яких, в свою чергу, була врахована Радою і Комісією.

Комітет регіонів. Комітет регіонів також виконує дорадчі функції в процесі створення актів права ЄС, проте його роль в розвитку права інтелектуальної власності відсутня, а отже його діяльність не становить наукового інтересу для предмету даного дослідження. Комітет регіонів складається з представників органів місцевого самоврядування держав-членів і має на меті представляти інтереси територіальних громад в процесі розробки актів права ЄС.

¹ Case C-350/92: Judgment of the Court of 13 July 1995. (Kingdom of Spain v. Council of the European Union).

Action for annulment — Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. *European Court reports 1995 Page I-01985*.

² На основі процедури, визначеної статтею 234 Договору.

³ Стаття 246 Договору про заснування Європейської Спільноти.

Окремими актами в ЄС було створено два спеціалізовані органи — Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) та Бюро Спільноти з сортів рослин.

Бюро з гармонізації внутрішньому ринку. Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (далі — ОНІМ або Бюро) було засноване Регламентом Ради (ЄС) №40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти,¹ з метою адміністрування системи торговельної марки Спільноти, утвореної цим Регламентом. Пізніше, Регламентом Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти² до компетенції Бюро було віднесено адміністрування утвореної системи промислових зразків Спільноти.

Бюро виконує функції реєстрації торговельних марок та промислових зразків Спільноти. Більш детально про діяльність та функції Бюро буде йтися нижче. Бюро є органом, створеним з метою імплементації та забезпечення дії зазначених вище регламентів. Воно не бере участі в законодавчому процесі і не подає ініціатив щодо розробки нових актів права ЄС. Місцезнаходженням Бюро є м. Аліканте (Іспанія).³

Бюро щомісячно публікує Офіційний вісник, видає щотижневик Бюлетень торговельних марок Спільноти, та кожні два тижні Бюлетень промислових зразків Спільноти.

Бюро Спільноти з сортів рослин. Бюро Спільноти з сортів рослин (CPVO) було засноване Регламентом Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року, зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 2506/95.⁴

З 1996 року Бюро здійснює адміністрування системи сортів рослин Спільноти. Бюро функціонує подібно до Бюро з гармонізації внутрішнього ринку, здійснюючи реєстрацію прав інтелектуальної власності на охороноздатні нові сорти. Термін охорони таких прав становить 25 або 30 років.

Кожні два місяці Бюро видає Офіційний бюлетень, в якому наводяться витяги з Реєстру. Також публікується щорічний звіт із переліком чинних прав на сорти рослин Спільноти, імена їх власників, дати реєстрації та вичерпання дії прав на такі сорти.

1.1.5. ПРИЙНЯТТЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА В ЄС

Акти законодавства ЄС можуть ухвалюватись в рамках консультативної процедури, процедури співробітництва, або процедури спільного прийняття рішень. Вибір процедури залежить від статті Договору, яку Комісія обрала в якості правової основи для своєї пропозиції.

До набуття чинності Єдиним Європейським Актом,⁵ все законодавство ухвалювалося в рамках найпростішої з цих процедур, відомої як консультативна процедура. Ця процедура вимагає від Ради отримати висновок Європейського Парламенту (та іноді Економічно-соціального комітету і Комітету регіонів) перед ухваленням відповідного акта. Проте ані Комісія, ані Рада не зобов'язані

¹ Council Regulation (EC) № 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark *OJ L 11, 14 January 1994*.

² Regulation (EC) № 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs *OJ L 3, 5 January 2002*.

³ Як вирішено і закріплено в ноті Ради та Комісії за результатами зустрічі на рівні голів держав і урядів від 29 жовтня 1993 року.

⁴ Council Regulation (EC) № 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights *OJ L 227, 1 September 1994*.

⁵ липень 1987 року.

погоджуватися із змінами і доповненнями, які містяться у таких висновках. Тож єдиний спосіб тиску Парламенту на такий законодавчий процес є відмова надавати висновок.

Як тільки Парламент надав свій висновок, Рада може ухвалити Пропозицію без змін і доповнень, ухвалити її із змінами і доповненнями, або не ухвалити рішення взагалі з причини відсутності згоди в Раді. В останньому випадку пропозиція залишається «на столі».¹ Так, наприклад, сталося із Пропозицією щодо правової охорони винаходів через корисну модель.² Вже з 1999 року Рада не надає спільної позиції з цього документа, що унеможлиблює подальше просування законодавчого процесу цієї Пропозиції. Тож її розгляд відкладено до можливого виникнення сприятливих умов.

Процедура співробітництва, запроваджена в 1987 році, надає Парламенту дві можливості для перегляду та можливого внесення змін і доповнень до Пропозиції Комісії.³ На першому етапі Парламент, Економічно-соціальний комітет, а також Комітет регіонів надають свої висновки у той же спосіб, що і при консультативній процедурі. Лише Парламент може пропонувати зміни та доповнення. Комісія визначає, з якими змінами і доповненнями вона погоджується перед тим, як пропозиція йде до Ради, яка потім готує з такої пропозиції «спільну позицію».

На практиці приймаються близько 40% запропонованих Парламентом на цій стадії змін та доповнень до Пропозиції. Спільна позиція Ради надсилається знову до Парламенту, який може впродовж трьох місяців схвалити її, відхилити, або внести до неї зміни та доповнення. Після цього Рада може ухвалити відповідну пропозицію. Проте вимагається однаковість, якщо Рада бажає внести зміни і доповнення до Пропозиції за власною ініціативою, якщо вона бажає прийняти зміни і доповнення, запропоновані Парламентом, але відхилених Комісією, та також, якщо вона бажає відхилити зміни та доповнення, ухвалені абсолютною більшістю (314 голосами) Парламенту у другому читанні, та які підтримані Комісією.

Маастрихтський договір (який набрав чинності з листопада 1993 року) запровадив процедуру спільного прийняття рішень для того, щоб посилити вплив Парламенту на законодавство.⁴ З прийняттям Амстердамського договору процедура спільного прийняття рішень повністю замінила процедуру співробітництва у більшості сфер та стала найбільш поширеним способом участі Парламенту і Ради в законодавчому процесі.

Основною відмінністю цих двох процедур є те, що процедура спільного прийняття рішень, з одного боку, передбачає скликання примірювального комітету, яким на останній стадії може бути вирішено всі розбіжності у позиціях Ради і Парламенту, з іншого — вона дозволяє Парламенту в якості останнього засобу вдаватися до повного відхилення Пропозиції абсолютною більшістю.

В рамках процедури спільного прийняття рішень Парламент і Рада спільно відповідають за остаточне ухвалення законодавства. За оцінками, приблизно 60% всіх запропонованих Парламентом змін і доповнень в рамках цієї процедури включаються до відповідних актів законодавства.

¹ Англ.: «on table».

² Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model, COM(97) 691 O J C 36, 03.02.1998.

³ Стаття 252 Договору про заснування Європейської Спільноти.

⁴ Стаття 251.

На першому етапі гармонізації законодавства в сфері права інтелектуальної власності в ЄС Комісія використовувала статтю 100 в якості правої основи для своїх пропозицій, яка, в свою чергу, передбачала консультативну процедуру прийняття рішень. Так, наприклад, були ухвалені Директива Ради № 91/250/ЄС про правову охорону комп'ютерних програм, Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС), Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС).

Починаючи з Директиви № 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року, використовується процедура співробітництва, передбачена статтею 252,¹ та до якої відсилали статті 100a і 57(2). Так було ухвалено Директиву Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції, Директиву 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних, Директиву 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів, а також Директиву 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків.

Проте, що стосується створення систем охорони *sui generis* прав на торговельні марки, сорти рослин та промислові зразки на рівні Спільноти, то для ухвалення відповідних Регламентів використовувалася процедура консультації. Це пояснюється більшою роллю таких систем для права Спільноти, та майже відсутнім впливом на правові системи держав-членів.

¹ В попередній редакції Договору стаття 189b.

§ 1.2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЄС У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УСТАНОВЧІ ДОГОВОРИ ЄС ТА ПИТАННЯ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Первинне законодавство Європейської Спільноти, за винятком Договору про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії, не регулює питань, пов'язаних із правом власності та, зокрема, правом інтелектуальної власності. Лише ст. 30 Договору про заснування Європейської Спільноти визначає, що заборона кількісних обмежень між державами-членами «не включає заборон чи обмежень на імпорт, експорт і транзит товарів відповідно до принципів ... захисту промислової ... власності»¹, віддаючи, таким чином, пріоритет законодавству з охорони інтелектуальної власності держав-членів. Проте «такі заборони чи обмеження не є, однак, засобом дискримінації або прихованого обмеження в торгівлі між державами-членами».²

Непрямо на провідну роль національного законодавства вказують й положення ст. 295 Договору ЄС, яка встановлює, що «договір жодною мірою не порушує норми держав-членів, які регулюють систему володіння власністю».

Проте, конфлікт між принципами спільного ринку та правами інтелектуальної власності, що мають національний характер, можуть обмежувати вільний рух товарів, свободу конкуренції, було відмічено відразу після вступу у силу Римського договору.

Вирішення цієї дилеми на першому етапі здійснювалося Судом ЄС виходячи із положень ДЄЕС щодо вільного руху товарів³ та правил конкуренції⁴. На другому етапі головне місце зайняло усунення в державах-членах різниці в набутті та реалізації прав інтелектуальної власності інструментами гармонізації на підставі положень ДЄЕС та ДЄС щодо наближення законодавства⁵. Акцент на гармонізацію з одного боку дозволив найбільш повно уніфікувати матеріальні норми щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності.

З іншого — увага до гармонізації пов'язана з думкою, що «сучасний підхід Суду ЄС більш схиляється до надання переваги захисту національних інтересів над практикою вільної торгівлі».⁶ В останній час на перший план вийшла уніфікація законодавства держав-членів через запровадження на підставі ст. 308 ДЄС охоронних документів Спільноти, що забезпечують захист прав інтелектуальної власності одночасно на території всіх держав-членів.

Суттєвим питанням є вплив на уніфікацію законодавства держав-членів та ЄС багатосторонніх міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності та співвідношення дії актів ЄС та міжнародних договорів.

¹ Європейський Союз. Консолідовані договори. — К.: «Port-Royal», 1999. — С. 59.

² Стаття 30.

³ Статті 23–31.

⁴ Статті 81–86.

⁵ Статті 94–97.

⁶ Weatherill, S & Beaumont, P, EC Law, 2nd edn, 1995, London: «Penguin». — P. 749.

Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії. На відміну від інших установчих договорів Спільнот, спеціальна увага охороні прав інтелектуальної власності приділена у Договорі про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії, що становить значний інтерес для України у зв'язку з охроною винаходів, які відносяться до державної таємниці.

Договір визначає:

- умови використання винаходів (корисних моделей), права на які належать Спільноті, державами-членами, підприємствами та окремими особами;
- вимоги щодо охорони інформації, що надається Комісії та Комісією іншим особам, яка стосується винаходів та корисних моделей, а також щодо запровадження режиму таємності щодо такої інформації; стосується ядерної тематики;
- умови надання примусової невиключної ліцензії на використання винаходів (корисних моделей) Спільноті з боку окремих осіб та підприємств;
- можливість передачі справ щодо надання ліцензій та про виплату компенсації за використання винаходів (корисних моделей), якщо сторони не дійшли до згоди, на розгляд Арбітражного комітету, склад якого визначається Радою ЄС;
- зобов'язання Спільноти з відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок неналежного використання або розголошення інформації щодо заявки на отримання патенту, яка була надана Спільноті, тощо.

Так, зокрема, держави-члени, окремі особи і підприємства можуть при зверненні до Комісії отримати права на використання винаходів (корисних моделей) у сфері атомної енергетики, права на які належать Спільноті, за умови, що вони здатні ефективно використовувати відповідні винаходи⁵.

Примусова невиключна ліцензія може бути надана⁶, якщо

- i) щонайменше чотирирічний термін минув з моменту реєстрації заявки на патент, за винятком випадку, коли мовиться про винахід, специфічний для ядерної галузі;
- ii) такий винахід не відповідає потребам розвитку атомної енергетики, як це передбачено в програмі Комісії, на території тієї держави-члена, у якій цей винахід користується правовим захистом;
- iii) власник патенту, якому запропоновано самостійно або через своїх ліцензіатів задовольнити ці потреби, не в змозі це зробити;
- iv) особи або підприємства, що запросили ліцензії, в змозі задовольнити ці потреби завдяки ефективному використанню винаходів.

Невиключна ліцензія не може бути надана на умовах, зазначених вище, якщо власник представить юридично обґрунтовані аргументи, і, зокрема, свідчення того, що він не мав достатнього часу для використання винаходу.

Надання зазначеної ліцензії передбачає здійснення відповідного відшкодування, розмір якого узгоджується між власником патенту та ліцензіатом.

Договір про запровадження Конституції для Європи. Особливо цікавими є зміни щодо питань охорони інтелектуальної власності в останньому договорі, укладеному державами-членами ЄС, — Договорі про запровадження Конституції для Європи (ДЗКЄ).

¹ Стаття 12.

² Стаття 17.

На відміну від Договору ЄС, де промислова власність згадувалась лише в контексті заборони кількісних обмежень між державами-членами¹, а інструменти гармонізації у сфері інтелектуальної власності застосовувались лише тому, що опосередковано уніфікація охорони інтелектуальної власності пов'язана з реалізацією цілей ЄС, зокрема, з створенням внутрішнього ринку, ДЗКЄ питанням інтелектуальної власності присвячує три статті.

Вперше на рівні первинного законодавства, причому вищої сили — Конституції, у другій частині статті II-77 «Право на власність» зазначається «*Інтелектуальну власність належить захищати*».

Відзначимо, що в першій частині статті зазначаються загальні принципи охорони власності². Таким чином спеціально підкреслено важливість охорони саме інтелектуальної власності.

Стаття III-154 ДЗКЄ повторює в основному формулювання статті 30 Договору ЄС щодо заборони кількісних обмежень, зазначаючи, що не виключаються заборони чи обмеження на імпорт, експорт, транзит товарів, пов'язаних з захистом промислової і комерційної власності³.

Зазначимо, що використання в цьому контексті терміна «промислова» власність, а не «інтелектуальна» з урахуванням застосування законодавства ЄС про конкуренцію також для об'єктів авторського права та суміжних прав, та з урахуванням положень статей II-77 та III-176 ДЗКЄ, видається певною вадою.

ДЗКЄ як і Договір ЄС визначає можливість застосування заходів з гармонізації законодавства, спрямованих на запровадження та функціонування внутрішнього ринку, через прийняття за ДЗКЄ — європейських законів чи європейських рамкових законів.⁴

Однак у розділі «Положення з наближення законодавства» з'являється нова стаття III-176 щодо європейських прав інтелектуальної власності:

«В контексті запровадження та функціонування внутрішнього ринку, європейські закони або рамкові закони визначають заходи зі створення європейських прав інтелектуальної власності для забезпечення однакового захисту прав інтелектуальної власності в межах всього Союзу, а також для створення централізованої системи визнання, координації та нагляду.

Рада європейським законом визначає вимоги до мови щодо європейських прав інтелектуальної власності. Рада приймає рішення одностайно після консультацій з Європейським Парламентом».

Її зміст має принципове значення, оскільки раніше запровадження прав інтелектуальної власності Спільноти здійснювалося за статтею 308 договору ЄС (див.

¹ Стаття 30.

² «Кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своїм законно надбаним майном та заповідати його. Нікого не можна позбавити його майна інакше, ніж в інтересах суспільства у випадках і за умов, обумовлених у законі, а також з належним та вчасним відшкодуванням втрат. Користування майном може підлягати правовому регулюванню тією мірою, якою цього потребують загальні інтереси».

³ Стаття III — 153 (щодо заборон кількісних обмежень на ввіз та вивіз та всі заходи еквівалентної дії між державами-членами, *прим. ред.*) не виключає заборон чи обмежень на ввіз, вивіз чи транзит товарів, виправданих вимогами суспільної моралі, порядку чи безпеки; захисту здоров'я та життя людей, тварин чи рослин; захисту національних скарбів, що мають мистецьку, історичну чи археологічну вартість; захисту промислової та комерційної власності. Проте таким заборонам чи обмеженням не належить бути засобами свавільної дискримінації чи прихованого обмеження торгівлі між державами-членами.

⁴ Стаття III-172.

далі), застосування якої викликало певні сумніви у держав-членів.¹ ДЗКЄ безпосередньо визнав право утворювати європейські права інтелектуальної власності через прийняття законів або рамкових законів.

Крім того ДЗКЄ закріпив принципове питання щодо визначення Радою вимог до мови щодо європейських прав інтелектуальної власності. Вказане буде сприяти, зокрема, запровадженню патенту Спільноти, введення якого стримувалося переважно через невизначеність з мовами, на яких мають подаватися заявки на винаходи та публікуватися відповідні рішення (див. главу 4).

У Конституції також вперше закріплена компетенція Союзу вживати підтримувальні, координувальні чи доповнювальні заходи щодо цивільного захисту (ст. I-17 (f)), що відповідає прийняттю у 2004 р. першої в історії ЄС горизонтальної директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Суперечність положень Договору ЄС щодо заборони кількісних та всіх інших еквівалентних їм дій між державами-членами² та, з іншого боку, можливість обмежень імпорту, експорту, транзиту товарів відповідно до принципів захисту промислової власності³ ускладнило проблему співвідношення права інтелектуальної власності та основоположного принципу внутрішнього ринку — скасування перешкод вільному руху товарів⁴.

Розвиток законодавства ЄС в цьому напрямку започаткували рішення Суду ЄС у справах *Consten & Grunding*⁵ та *Deutsche Grammophon Gesellschaft v. Metr-Grossmärkte*.⁶ Так, єдиним обмеженням щодо вільного руху товарів, які дозволяються згідно з ст. 36 Договору, є обмеження, що стосуються *специфічного об'єкта* прав інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що Суд не може заперечити існування прав інтелектуальної власності на національному рівні, він, безперечно, може контролювати їх здійснення.

Судом були вироблені принципи, що окреслюють зв'язок між правом Спільноти та правами інтелектуальної власності, найбільш важливими з яких є принципи вичерпання прав (особа, що має права інтелектуальної власності, не може їх використовувати для запобігання обігу продукту, який був розміщений на ринку ЄС нею або з її згоди), спільного походження, «специфічного об'єкта» тощо.

ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вимога патентної монополії або надання ліцензій на використання ноу-хау може суперечити інтересам торгівлі, обмежувати чи усувати конкуренцію в межах Спільного ринку та призводити до порушення Римського договору, яким забороняється «обмежувати або контролювати виробництво, ринки, технічний розвиток...», «розподіляти ринки чи джерела постачання», «фіксувати ціни закупівлі чи продажу та будь-які інші умови торгівлі», здійснювати укладання контрактів залежно від додаткових зобов'язань сторін тощо⁷.

¹ *Netherlands, Italy and Norway v. Parliament, Council & Commission* // E.C.R., C-377/98. — 2001. — par. 24. Opinion 1/94 // E.C.R. I-5267. — par. 59.

² Стаття 28.

³ Стаття 30.

⁴ Стаття 3 (1)(в).

⁵ *Case 56/64 Etablissements Consten & Grunding v. E.C. Commission* (1966) E.C.R. 299.

⁶ C-15/74, *Deutsche Grammophon Gesellschaft v. Metr-Grossmärkte* (1971) ECR 487.

⁷ Ст. 81(1).

Під дію ст. 81(1) Договору про створення ЄС підпадають угоди, укладені між підприємствами, розташованими в межах Загального ринку. Крім того, вимоги Договору поширюються на угоди з підприємствами, що знаходяться за межами Європейського Союзу, якщо такі угоди впливають на торгівлю в межах ЄС. Наприклад, угода про експорт товарів у третю країну (не є членом ЄС) разом із заборонаю реекспорту в ЄС може порушувати ст. 81 (1) і, якщо ці товари мають суттєве значення, розглядається як серйозне порушення з накладенням штрафу. Право ЄС застосовується також, якщо материнська компанія здійснює діяльність у межах ЄС через дочірню компанію, а також, якщо діяльність підприємств країн — не членів ЄС здійснюється на території ЄС¹.

Облік конкурентного законодавства ЄС, таким чином, є обов'язковим при укладанні резидентами України, інших третіх країн договорів про передачу технологій, проведення досліджень і розробок з декількома особами в країнах ЄС. Це стосується також договорів на передачу технологій та проведення досліджень і розробок між українською організацією й одним європейським партнером, якщо використання результатів досліджень, технологій може мати негативні наслідки для конкуренції в межах ЄС.

З вирішенням дилеми співвідношення права конкуренції та права інтелектуальної власності пов'язана значна кількість справ, що розглядалися Судом ЄС. Результатом судових прецедентів з'явилося не обмеження прав інтелектуальної власності *per se*, а заборона їх використання як інструмента зловживання. «Існування прав на інтелектуальну власність не порушує норм про конкуренцію, але реалізація таких прав, за певних обставин, може порушувати такі норми»².

Так, зокрема, навіть, якщо договори на передачу технологій, проведення досліджень і розробок є обмежувальними і порушують ст. 81(1) Римського договору, при виконанні ряду умов³. Європейська комісія могла звільнити підприємства від виконання вимог параграфу 1 зазначеної статті. У випадку сумніву в правомірності певних умов або при включенні в договір зобов'язань, що обмежують конкуренцію, але необхідні з погляду сторін, сторони могли направляти відповідне повідомлення Європейській комісії для одержання рішення про допустимість угоди або виконання додаткових умов, за яких укладання договору стає можливим.

Інший варіант — угода могла бути підготовлена таким чином, щоб задовольняти умовам регламентів Єврокомісії про «блокові вилучення», можливість прийняття яких ЄК свого часу було надано регламентами Ради 19/65⁴ та 2821/71⁵. Відповідність положень договорів регламентам про «блокові вилучення» вело до автоматичного одержання дозволу на їх укладання.

¹ *Tatam A.* Право Європейського Союзу. — К., 1998. — С. 207, 208.

² *Weatherill, S & Beaumont, P.* EC Law, 2nd edn, 1995, London: «Penguin». — P. 748.

³ Так, згідно із ст. 81 (3) Договору ЄС (колишня ст. 85 Договору ЄЕС) положення пункту 1 можуть, однак, не застосовуватися у випадках:

— будь-якої угоди або категорії угод між сторонами чи рішень, прийнятих об'єднанням підприємств;
— будь-якою картельною практикою або категорією картельних практик, які сприяють поліпшенню виробництва та розподілу продукції, спричиняють технічний або економічний прогрес, надаючи при цьому споживачам справедливу частку вигоди,
і які:

(а) не накладають на підприємства таких обмежень, які не є необхідними для досягнення цих цілей;
(б) не надають підприємствам можливості усунення конкуренції стосовно значної частини даних продуктів.

⁴ 1965 JO 533/65 6.3.65/

⁵ 1971 JO L 285/46, 29.12.71, 1971 OJ Spec Edn 1032.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У 1957 р. Римський договір про заснування Європейської Економічної Спільноти визначив, що зближення національних законодавств держав-членів ЄС є одним із пріоритетних для діяльності ЄЕС інструментом забезпечення вільного пересування товарів, осіб, послуг і капіталів між державами-членами; створення рівних умов конкуренції. При цьому зближення національних законодавств держав-членів має здійснюватися «у тому ступені, що є необхідним для нормального функціонування Спільного ринку»¹.

Різні умови охорони інтелектуальної власності в державах-членах безпосередньо впливають на пересування товарів, послуг та створення Спільного ринку. В 1967 Суд ЄС зазначав: «Національні норми, що стосується захисту промислової власності, в межах Спільноти не уніфіковані. Через відсутність відповідної уніфікації, національний характер захисту промислової власності та відмінність між різними системами законодавства, що регулює питання захисту промислової власності, можуть створити перешкоди як для вільного руху запатентованої продукції, так і для конкуренції в межах Спільного ринку».²

Істотно, що існуюче регулювання відносин інтелектуальної власності через механізм міжнародних договорів (ВОІВ, СОТ) хоча й обумовлює визначену стандартизацію національного законодавства, однак, на думку Європейської комісії, «не забезпечує ... адекватної бази для завершення створення єдиного ринку ... тому Комісія вирішила докласти зусиль до гармонізації національних законів у різних областях та посилення ефективного захисту інтелектуальної власності в усьому світі»³.

В цілях гармонізації законодавства ЄС прийнята значна кількість директив, регламентів і рішень, спрямованих на зближення законів держав-членів ЄС, що стосуються винаходів, промислових зразків, торговельних марок, інтегральних мікросхем, авторського права і суміжних прав, включаючи права на комп'ютерні програми і бази даних; сортів рослин Спільноти, прийняті акти щодо уніфікації законодавства з боротьби з поширенням, експортом, реекспортом, імпортом підробленої і піратської продукції.

Правовою підставою прийняття зазначених актів є статті 94 та 95 договору ЄС, що визначають повноваження Ради з «прийняття заходів для зближення положень, викладених у законах, нормативних постановах чи адміністративних актах держав-членів з метою створення та функціонування внутрішнього ринку».⁴

Зазначена компетенція ЄС була підтверджена в ряді судових рішень. Так, деякі держави-члени підставили під сумнів правомірність прийняття Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів. Держави-члени відмічали, що їх закони щодо винаходів впливали з Європейської патентної конвенції, включаючи норми щодо патентного захисту біотехнологічних винаходів. Спільнота, таким чином, має провести переговори щодо змін ЄПК ніж навпаки доповнювати ЄПК через механізм гармонізації.⁵

¹ Стаття 3 (h) Договору про заснування Європейської Економічної Спільноти.

² С 24/67, Parke Davis v Probel & Centrafarm (1968) ECR 55.

³ "Intellectual Property: Current position and outlook" // <http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/126021.htm> [3 March 2000].

⁴ Стаття 95(1) Договору ЄС.

⁵ С-377/98 Netherlands, Italy and Norway v. Parliament, Council & Commission (2001) E.C.R.

Судом справедливості зазначені доводи були відхилені. Нічого не заперечує проти права Спільноти використовувати директиву як інструмент гармонізації, віддаючи цьому перевагу у порівнянні до більш непрямого та непередбаченого підходу з внесення змін до ЄПК.

Урядом Італії було зазначено, що головна мета вказаної Директиви була підтримка розвитку промисловості у Спільноті та наукових досліджень у секторі генної інженерії та що її повинні були видати на підставі статей 157 та 163 Договору ЄС¹. Суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що правова підстава для прийняття акта має визначатися згідно його головної мети. Ціль — підтримка досліджень та розробок у галузі генної інженерії в ЄС — зазначена в Директиві, проте головною метою прийняття директиви було усунути перешкоди для проведення таких досліджень та розробок, що має місце в державах-членах як результат різниці національного законодавства та судових рішень.

Широкі можливості у галузі гармонізації законодавства держав-членів пов'язані як зі сферою реалізації майнових прав так і з особливістю виконання директив — обов'язкових для кожної держави-члена, кому вона адресована, щодо очікуваного результату, але зі збереженням за національною владою вибору форм і методів його досягнення². При цьому, «після того як Спільнота прийняла законодавство в конкретній сфері, держави-члени вже не вправі приймати свої законодавчі акти або скасовувати дії законодавства Спільноти».³

ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ СПІЛЬНОТИ

Іншим напрямом політики ЄС щодо усунення перешкод при здійсненні прав інтелектуальної власності було прийняття актів про охоронні документи Спільноти, що діють одночасно на території всіх держав-членів ЄС: промисловий зразок Спільноти, торговельна марка Спільноти, сорти рослин Спільноти.

Стаття 95 Договору ЄС не забезпечує правових підстав для утворення зазначених прав на рівні Спільноти тому, що в цьому випадку розглядається питання не гармонізації національних законів держав-членів, а створення нової системи захисту, що накладається на національне регулювання. В цьому випадку регламенти мають прийматися за статтею 308.⁴

Основна різниця між статтями 95 та 308 є та, що остання вимагає згоди всіх членів Ради ЄС. Навпаки, акт, що приймається згідно із статтею 95 може бути прийнято кваліфікованою більшістю⁵.

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ З ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зовнішній вплив на уніфікацію законодавства та засобів його реалізації обумовлює участь більшості держав-членів та Європейської Спільноти в міжнародних

¹ Стаття 157 пов'язана з питаннями розвитку промисловості ЄС та стаття 163 з проведення досліджень та розробок.

² Стаття 249.

³ WTO document IP/Q3/EEC/1, P. 8.

⁴ Якщо під час функціонування спільного ринку виникає потреба у діях з боку Спільноти з метою досягнення однієї з цілей Спільноти... Рада, на підставі одноголосно прийнятого рішення, за пропозицією від Комісії та після консультацій з Європейським парламентом, вживає відповідних заходів (ст. 308 Договору ЄС).

⁵ З урахуванням процедури, визначеної статтею 251 Договору ЄС.

договорах ВОІВ¹, інших багатосторонніх та регіональних угодах². Згідно із статтею 310 ЄС може підписувати та ратифікувати угоди з третіми країнами, а також ратифікувати певні міжнародні конвенції. Держави-члени є членами СОТ та мають виконувати зобов'язання відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності із зауваженнями, що сфера захисту інтелектуальної власності належить до спільної компетенції ЄС та держав-членів, тобто рішення можуть прийматися ЄС або державами-членами.³

Зазначимо, що дія міжнародних договорів на суб'єктів права в дуалістичних країнах можлива при імплементації норм договорів до національного законодавства. В моністичних країнах можлива їх безпосередня дія на суб'єктів в залежності від конституційного права країни.

Щодо ЄС загальні принципи міжнародного права мають зобов'язальний характер для права Спільноти, включаючи правило *pacta sunt servanda* — договори повинні виконуватися. Відповідно до цього міжнародні угоди, укладені ЄС, мають пріоритет над його вторинним законодавством⁴.

Останнє є суттєвим у зв'язку з певними відмінностями Угоди ТРІПС, а також договорів ВОІВ про авторське право та про виконання і фонограми, що були укладені ЄС, та директив та регламентів ЄС з питань авторського права, суміжних прав та географічних зазначень.

В той же час вказане положення було уточнено Судом ЄС. Так, міжнародні договори, укладені ЄС можуть мати пряму дію, якщо положення договорів стосовно суб'єктів «містять ясне та точне зобов'язання, що не потребує в плані його імплементації або наслідків застосування прийняття будь-якого більш пізнього заходу»⁵.

Угода ТРІПС не має прямої дії в державах-членах⁶. Проте, якщо національні закони, пов'язані з захистом прав інтелектуальної власності, містять норми, з якими співвідносяться положення Угоди, а також, щодо яких Спільнотою вже прийняло законодавчі акти, національні суди держав-членів мають інтерпретувати такі норми, наскільки можливо, у відповідності до змісту та цілей відповідних положень Угоди ТРІПС.

В деяких судових справах розглядалося питання, що акти Спільноти не відповідають положенням міжнародних конвенцій та внаслідок цього не мають законної сили. Суд справедливості встановив, що законна сила актів Спільноти не залежить від їх відповідності міжнародним угодам, якщо ЄС не є їх учасником, таких, зокрема, як Європейська патентна конвенція.⁷ Коли ЄС є учасником міжнародної конвенції, тоді акт ЄС не може бути визначеним *ultra vires* просто завдяки тому, що він не відповідає положенням такої конвенції.

Проте, якщо на рівні держави-члена або Спільноти має бути прийнято акт з імплементації положень конвенції, або, коли акт Спільноти явно належить до

¹ Статус членства ЄС та держав-членів в договорах, що адмініструє ВОІВ дивись у додатку «Статус міжнародних договорів у сфері охорони інтелектуальної власності, учасниками яких є Європейський Союз, держави-члени ЄС та Україна» та на сайті ВОІВ www.wipo.org/eng/ratif/doc/index/htm.

² Європейська патентна конвенція.

³ European Court of Justice ruling 1/94, discussed in WTO (1995), Vol. 1, p. 13.

⁴ Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. — К.:Т-во «Знання», КОО, 2002. — С. 103.

Справа 104/81, *Kupferberg* (1982) ECR 3641 at 3662, справи 21-24/72 *op cit*, at 1227.

⁵ C-12/86 *Demirel v. Stadt Schwabisch Gmmd* (1989) E.C.R., 3719; (1989) 1 c.M.L.R. 421 at para. 14.

⁶ C-89/99 *Schieving-Nijstad vof v. Robert Groeneveld* (2001) E.C.R.

⁷ *Netherlands, Italy and Norway v. E.C. Council, Parliament and Commission* (2001) E.C.R., para 51.

спеціальних положень конвенції, Суд може розглянути, чи має акт Спільноти законну силу навіть, якщо конвенція не має прямої дії.¹ Більш того, Суд може розглянути, чи має директива законну силу, коли вона накладає на державу-член зобов'язання, що має призводити до порушення державою своїх зобов'язань за міжнародними договорами, які директива, як заявляє, не зачіпляє.

Так, в справі *Netherlands, Italy and Norway v. E.C. Council* стверджувалось, що Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів не відповідає Угоді ТРІПС та Конвенції про біологічне різноманіття в той час, коли ЄС та всі держави-члени є учасниками ТРІПС. Крім того, преамбула Директиви відсилала до Угоди ТРІПС та метою Директиви не було порушення зобов'язань ЄС та держав-членів за ТРІПС. Аргументи щодо порушення Угоди були відхилені Судом ЄС. Проте аргумент невідповідності Угоді ТРІПС був визнаний ймовірним.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА СПІЛЬНОТИ ТА ПИТАННЯ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

До компетенції Євросоюзу віднесено організацію наукових досліджень на загальноєвропейському рівні², визначення правил участі в них підприємств, дослідницьких центрів і університетів, а також правил розпорядження результатами досліджень³, у тому числі правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються або використовуються в рамках досліджень⁴. Такі правила поширюються і на наукові організації третіх країн, включаючи Україну, що беруть участь у наукових програмах ЄС.

Значна увага Євросоюзом приділена розширенню доступу до патентної інформації, перегляду системи патентування в Європі з метою її спрощення і зниження витрат на охорону винаходів; державній підтримці трансферу технологій, патентуванню, поширенню інформації про об'єкти інтелектуальної власності, їх комерціалізацію в Першому плані дій в області інновацій у Європі, прийнятому Європейською комісією 20 листопада 1996 р.⁵, документах ЄС про створення Європейського дослідницького простору, V і VI рамкових програмах досліджень, технологічних розробок і демонстрацій 1998–2006 рр.

¹ C-280/93 Germany v. Council (1994) E.C.R. I-4973 at para 103–112.

² Стаття 164 Договору ЄС.

³ Стаття 167 Договору ЄС.

⁴ Council Decision of 22 December 1998 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities and for the dissemination of research results for the implementation of the fifth framework programme of the European Community (1998 — 2002) // OJEC L 122/9 12/5/1999.

⁵ The First Action Plan for Innovation in Europe — Innovation for growth and employment, 20.11.96 // COM(96) 589.

§ 1.3. РОЗВИТОК ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС. ІНСТИТУТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС

РОЗВИТОК ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС

Аналіз гармонізації права інтелектуальної власності ЄС дозволяє виділити такі етапи правового регулювання.

Перший — 1965–1973 рр. — підготовка і прийняття конвенцій про патенти Спільноти і Європейський патент.

Другий — 1984–1989 рр. — прийняття директив щодо гармонізації законів держав-членів про торговельні марки, топографію напівпровідникової продукції, а також регламентів про застосування правил конкуренції при укладанні ліцензійних угод і договорів про передачу ноу-хау, проведенні досліджень і розробок. У цей же період Єврокомісією була підготовлена Зелена книга «Авторське право і технологічний виклик»¹, де виділялося шість областей авторського права, що підлягають гармонізації.

Третій — 1991–1998 рр. — прийняття п'яти секторальних директив про гармонізацію авторського права; директив про наближення законів щодо біотехнологічних винаходів, промислових зразків; утворення прав Спільноти на торговельні марки і прав Спільноти на сорти рослин; підготовка пропозицій з гармонізації законів про корисні моделі; прийняття регламентів про договори про передачу технологій і боротьбу з піратством.

Четвертий — 1999–2002 рр. — прийняття комплексної директиви про авторське право в інформаційному суспільстві; введення промислового зразка Спільноти й обговорення пропозицій з введення корисної моделі Спільноти, а також переміщення акцентів регулювання в область реалізації прав інтелектуальної власності — прийняття плану заходів для боротьби з піратством і підделаної продукції.

Сучасний етап відзначає значну увагу Європейського Союзу до посилення боротьби з піратською та контрафактною продукцією, а також інтенсивну роботу з введення патенту Спільноти. Так, у 2003 р. приймається Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права. Регламент суттєво підвищує стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності, запроваджених Регламентом Ради (ЄС) № 3295/94.

Як значне досягнення оцінюється прийняття Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Директива є першим секторальним актом, спрямованим на посилення захисту прав щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності, та містить кращий досвід захисту прав інтелектуальної власності держав-членів.

10 листопада 2004 р. Європейська комісія також затвердила Стратегію реалізації прав інтелектуальної власності в третіх країнах, що передбачає визначення

¹ Green Paper «Copyright and the Challenge of Technology», ЄС, 1988.

країн пріоритетної уваги з порушеннями прав інтелектуальної власності, вплив на такі країни через політичний діалог, технічну кооперацію, а також санкції.

ІНСТИТУТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС

Місце права інтелектуальної власності в системі права ЄС та європейських країн принципово відмінне.

В країнах континентального права рисами права інтелектуальної власності, що дозволяє виділити його в окрему підгалузь галузі цивільного права, є: повнота регулювання відносин з приводу створення та використання об'єктів інтелектуальної власності; охоплення відносин щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності; застосування в якості провідного режиму юридичного регулювання методу дозволення; наявність розвинутих правових інститутів, що складають підгалузь. При цьому — основною метою створення та розвитку законодавства є захист прав та інтересів авторів, винахідників та інших творців об'єктів інтелектуальної власності та інших осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності.

При цьому інститути права інтелектуальної власності виділяються за кожним з об'єктів (або однорідною групою об'єктів) права інтелектуальної власності та складаються, зазвичай, з закону, що врегулює правовідносини зі створення та використання цього об'єкта, підзаконних актів, судових рішень. З урахуванням важливості захисту прав інтелектуальної власності у другій половині 90 років в європейських країнах почав складатися спеціальний інститут захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності як сукупність цивільно-правових, адміністративно-правових та кримінально-правових норм щодо захисту майнових прав творців та інших осіб.

Вторинне значення при цьому мало врегулювання проблеми співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції, що здійснювалося нормами антимонопольного законодавства, судовими рішеннями.

В системі права ЄС у порівнянні з такими провідними галузями права ЄС як митне, інституційне, право конкуренції формування права інтелектуальної власності як спеціальної галузі права тільки відбувається.

До 1994 р. — введення торговельної марки Спільноти, акти ЄС з охорони інтелектуальної власності та судові рішення переважно складали собою розділ права конкуренції та вільного обігу товарів. При цьому гармонізація або врегулювання судовими рішеннями мали місце лише для окремих об'єктів права інтелектуальної власності та (або) певних матеріальних норм, актуальних в цілях відміни бар'єрів у торгівлі або протидії антиконкурентній практиці (бази даних, строки охорони тощо).

Посилення інтеграції держав-членів ЄС на цей час на перше місце становить застосування найбільш сильних засобів захисту прав — введення охоронних документів Спільноти. Так, в 1993 р. приймається Регламент Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти, в 1994 р. Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорти рослин Спільноти, в 2002 р. Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти. Враховуючи більш ніж тридцятирічний невдалий досвід підписання Конвенції про патент Спільноти, недоліки, пов'язані з видачею європейських патентів за Європейською патентною конвенцією, а також позитивний досвід застосування торговельної марки Спільноти, в 1997 р.

розпочинається новий етап в запровадженні патенту Спільноти, — тема, яка займає центральне місце щодо ініціатив Європейської комісії в галузі інтелектуальної власності¹.

Введення охоронних документів Спільноти, хоча і ініційоване вимогами Спільного ринку, дозволяє казати про формування власне права інтелектуальної власності ЄС як сукупності норм щодо виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності творців одночасно на території всієї Спільноти. Враховуючи, що запровадження охоронних документів ЄС здійснюється з урахуванням вимог щодо усунення перепон торгівлі та конкуренції, актів ЄС щодо гармонізації законів держав-членів та навпаки, є можливим казати про комплексний дво-поверховий характер цієї галузі. В ній об'єднуються уніфіковані норми щодо охорони інтелектуальної власності держав-членів, викладені в актах з гармонізації, відповідні судові рішення (основна мета — захист конкуренції, вільний обіг товарів), а також норми щодо охоронних документів Спільноти (метою поряд з розвитком Спільного ринку є створення більш ефективної системи захисту прав та інтересів творців та інших осіб).

Уявляється, що про виділення права інтелектуальної власності в окрему галузь права ЄС можливо буде казати після запровадження охоронних документів ЄС на всі основні об'єкти права промислової власності, а також посилення гармонізації національного законодавства щодо інших, ніж розглядалися раніше, об'єктів інтелектуальної власності, майнових прав, засобів їх захисту в частині, що не уніфіковано відповідно до укладених державами-членами міжнародних договорів з охорони інтелектуальної власності.

Проводжуючи аналогію з правом інтелектуальної власності континентальних країн, на наш погляд, можливо казати про існуючі три інститути права інтелектуальної власності ЄС: охорони торговельних марок, сортів рослин, промислових зразків. Зазначені інститути охоплюють всі суспільні відносини, пов'язані з набуттям та реалізацією прав на відповідні об'єкти на рівні Спільноти та основні уніфіковані норми з охорони прав на такі об'єкти держав-членів.

Щодо інших об'єктів можливо виділити окремі акти ЄС, які або комплексно розглядають важливі для зближення законодавства матеріальні норми для певного об'єкта права (топографії напівпровідникової продукції, географічні зазначення, біотехнологічні винаходи), або присвячені гармонізації окремих положень законів держав-членів щодо певних майнових прав чи об'єктів (об'єкти авторського права та суміжних прав, патентний захист комп'ютерних програм), або регламентують інші питання (додатковий сертифікат захисту медикаментів, питання комерційної таємниці тощо).

Активного становлення в ЄС набуває інститут реалізації прав інтелектуальної власності, боротьби з підробленою та піратською продукцією.

Питанням є, яке місце займають в праві інтелектуальної власності ЄС джерела права конкуренції ЄС, що стосуються інтелектуальної власності, та чи повинні вони розглядатися лише в рамках права конкуренції. Зазначимо, що в монографічних дослідженнях права ЄС та права інтелектуальної власності, крім загального розгляду права конкуренції, в аналіз конкурентного законодавства обов'язково входить як один із основних розділів викладення права інтелек-

¹ Promotion innovation through patents — Green Paper on Community Patent and European Patent System. COM (97) 314.

туальної власності.¹ На наш погляд, комплексний характер права інтелектуальної власності ЄС обумовлює включення до нього також і таких питань права конкуренції, як укладання договорів з трансферу технологій, проведення досліджень й розробок, договорів франчайзингу, інтелектуальна власність та спільні підприємства, інтелектуальна власність та зловживання монопольним становищем тощо.

¹ Кернз Волтер. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посібник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 2002. — 381 С.

ГЛАВА 2. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

В главі розглядаються питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами, правового регулювання адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також зовнішні та внутрішні чинники розвитку законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності

§ 2.1. ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ

Приєднання України до значної кількості багатосторонніх та двосторонніх угод у сфері інтелектуальної власності ставить питання щодо співвідношення положень цих договорів та внутрішнього законодавства країни. Орієнтація, з іншого боку, на право ЄС, призводить до необхідності вирішувати, чим необхідно керуватися у випадках, коли відповідний акт ЄС суперечить міжнародному договору, укладеному Україною, проте стороною такого договору є окремі держави-члени ЄС, або зазначений акт суперечить міжнародному договору, прийнятому Україною та ЄС. Чи є необхідність доповнювати галузеві закони України щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності нормами ухвалених Україною міжнародних договорів, або можливе пряме застосування таких договорів, в тому числі у судовій практиці. Яка є різниця у наближенні національного законодавства з міжнародно-правовими нормами, гармонізації, уніфікації або адаптації законодавства.

Вказані та інші запитання є окремими питаннями загальної проблеми співвідношення міжнародного та національного права та імплементації положень права ЄС в законодавстві України, розгляду якої присвячено значна увага в працях Б.Г.Буткевича, В.Н.Денисова, В.І.Євінтова, Н.Р.Малишевої, В.І.Муравйова та інших фахівців¹.

В цьому розділі, не маючи на меті проведення спеціального аналізу зазначених вище питань, передбачається звернути увагу не лише на певні проблемні питання гармонізації законодавства України, що можуть стосуватися сфери інтелектуальної власності.

В 1991–2005 рр. Верховною Радою України ратифіковано або дано згоду на приєднання до більш ніж 800 міжнародних договорів. Значну кількість становлять договори, укладені від імені Уряду України, договори міжвідомчого характеру.

¹ Дивись Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. — Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України. — 1998. — 445 с., Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.: Юринком Интер, 2003. — С. 581 тощо.

Відповідно до статті 9 Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України». Вказане положення ставить питання щодо верховенства норм міжнародного договору стосовно положень інших законодавчих актів України в разі розбіжності цих норм; статусу нератифікованих міжнародних договорів, утворення механізму приведення законодавства України до міжнародних актів.

Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. визначено: «1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.»¹

В той же час, вказаний Закон до міжнародних договорів також відносить договори, укладені Кабінетом Міністрів України та міжвідомчі договори. При цьому лише певна частка таких договорів затверджується Президентом України, Кабінетом Міністрів України, в тому числі, якщо такі договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України або Кабінету Міністрів України.

Наведені положення відрізняються від відповідної статті першої редакції Закону України «Про міжнародні договори України», прийнятого 22 грудня 1993 р., де верховенство положень міжнародного договору встановлювалося лише для договорів ратифікованих Верховною Радою України. Так, за статтею 17 цього Закону:

«1. Укладені і належним чином ратифіковані міжнародні договори України становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

2. Якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України».

Таким чином постає питання, чи є договори, укладені від імені Кабінету Міністрів України та міжвідомчі договори, що не затверджені відповідно Президентом та Кабінетом Міністрів України, частиною законодавства України, а також, чи можливо казати про верховенство дії та відносно яких актів міжнародного договору, укладеного від імені Уряду або міжвідомчих договорів.

Ратифікація міжнародного договору у національному законодавстві призводить до необхідності виключення положень чинних нормативно-правових актів, що суперечать такому договору, або, навіть при незапровадженні відповідних змін, врахування, що діють норми міжнародного договору.

Крім того, оскільки «чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права»², а виконання договорів покладено на органи центральної виконавчої влади³ має бути

¹ Закон України «Про міжнародні договори України» // ВВР. — 2004. — № 50. — Ст. 540.

² Стаття 15 Закону України «Про міжнародні договори України».

³ Стаття 16 Закону України «Про міжнародні договори України»

здійснена імплементація міжнародного договору, під яким розуміють здійснення заходів, спрямованих на його виконання. Вказане реалізується у запровадженні відповідних організаційно-правових заходів або прийнятті відповідних нормативно-правових актів. Відзначимо, що саме відсутність імплементації положень Плану спільних дій, підписаного в липні 2000 Президентами України та США, за яким Україна мала припинити виробництво піратської продукції, призвело до накладення з 2002 р. санкцій проти України в розмірі 75 млн. дол., які були продовжені США на 2003, 2004 та 2005 рр.

Ефективності реалізації міжнародних договорів беззаперечно сприяло б виконання вимог статті 9 Закону України «Про міжнародні договори», за якою «якщо на ратифікацію подається міжнародний договір, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно». На практиці жоден міжнародний договір у сфері інтелектуальної власності не було ратифіковано з доданням зазначених змін до законів України.

Питанням є, чи необхідно повторювати положення ратифікованого міжнародного договору у законах, що стосуються відповідної сфери правовідносин.

Практика України свідчить, що, з одного боку, протягом 10 років Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не містив норм щодо загальновідомих торговельних марок та цей час застосовувались, в тому числі у судовій практиці, відповідні положення Паризької конвенції про охорону промислової власності.

З іншої, перед приєднанням 20 вересня 2001 р. до Договору ВОІВ про авторське право та Договору ВОІВ про виконання і фонограми була прийнята нова редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права», де норми вказаних договорів були в основному відображені.

За нашою думкою, рішення щодо запозичення норм міжнародних договорів у галузевих законах стосовно окремих об'єктів права інтелектуальної власності, як і у випадку запозичення у галузевому законодавстві норм Цивільного кодексу України, має визначатися технічною доцільністю та враховувати комплексність певних статей галузевих законів. Доцільним є застосування у галузевих законах прямих посилань на відповідні норми міжнародних договорів, якщо певна сфера правовідносин визначається лише міжнародним договором.

Важливим, не розв'язаним до цього часу питанням є уточнення визначень, що використовуються при узгодженні національних та міжнародно-правових норм. В окремих нормативних актах України застосовуються терміни «наближення», «адаптація», широко використовується термін «гармонізація». Одночасно визначення вказаних понять має різне тлумачення в науковій літературі¹.

Наближення законодавства. У своєму сьгоднішньому використанні слово «наближення» означає процес «наближення до чогось», особливо щодо якості або кількості.²

Згідно зі статтею 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС), набли-

¹ *Каніца Ю.М.* Проблемні питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами // Український правовий часопис. — 1999. — № 5. — С. 51–53.

² *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.* A.S. Hornby. — Berlin: Cornelsen & Oxford University Press, 1981.

ження законодавства країни до норм Європейського Співтовариства означає, що українське законодавство буде поступово приведене у відповідність до законодавства Співтовариства». В УПС відсутнє визначення поняття «відповідність».

У законодавстві Європейського Союзу «наближення», «зближення» є синонімом гармонізації законодавства¹, визначення якої відрізняється від звичайних випадків застосування в Україні.

В країнах Центральної та Східної Європи урядові установи керуються рекомендаціями щодо наближення законодавства, що містяться у Білій книзі Європейської комісії 1995 р. «Підготовка асоційованих країн Центральної та Східної Європи до інтеграції у внутрішній ринок Союзу»². У Білій книзі «наближення» означає підготовку змін національного законодавства для приведення його у відповідність до конкретного переліку актів ЄС, наведеного у книзі, а також розробку та здійснення механізмів реалізації оновленого законодавства.

При цьому, до зазначеного переліку переважно входили регламенти та директиви ЄС. Не враховувались судові рішення та інші джерела *acquis communautaire*.

Гармонізація. Термін «гармонізація» синонімічний до виразів «перебування у згоді», «відповідності» або «злагоженості з чимось».³ У контексті міжнародних конвенцій гармонізація права часто означає уніфікацію законодавства. Так, завданням Комісії ООН з арбітражу в міжнародному комерційному праві (UNCITRAL) є сприяння «прогресивній гармонізації та уніфікації законодавства в міжнародній торгівлі».

В Європейському Союзі поняття «гармонізація» означає спеціальний правовий інститут, що включає два різних підходи до наближення законодавства: за допомогою регламентів або директив ЄС та механізм застосування державою членом винятків з наближення законодавства з міркувань захисту здоров'я людей, державної безпеки тощо.⁴

Зазначимо, що інструментами гармонізації в ЄС є директиви та регламенти. При цьому через прийняття регламентів, що є актами обов'язкової юридичної сили та безпосередньої дії для всіх держав-членів, досягається повна ідентичність права держав-членів. Через прийняття директив визначаються цілі, єдині для держав-членів. Форми і методи досягнення цих цілей країнами ЄС визначаються самостійно. Директиви є головним засобом гармонізації⁵.

В законодавстві України нормативне визначення терміну «гармонізація» є відсутнім. У правовій літературі зміст цього терміну фахівцями визначається по різному:

- як загальнозживане — приведення у відповідність, узгодження;
- як процес приведення внутрішнього законодавства України у відповідність до норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів;
- як запозичення досвіду інших країн при розробці національного законодавства;
- як обов'язкове приведення національного законодавства у відповідність до рішень об'єднання держав, таких як ЄС, ВОІВ, СОТ,

¹ Дивись, наприклад, главу 3 Договору про заснування Європейської Спільноти.

² White Paper in Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe to Integration into the Internal Market of the Union/COM (95) 163.

³ Black's Law Dictionary. — St. Paul, Minnesota, 1990.

⁴ Статті 94–97 Договору про заснування ЄС.

⁵ Стаття 249 Договору про заснування ЄС.

— як «м'яке» необов'язкове зобов'язання України врахувати при розробці свого законодавства норми Європейської Спільноти тощо.¹

Адаптація. Адаптувати означає прилаштовувати, пристосовувати одну річ до іншої.² В законодавстві ЄС термін «адаптація» не використовується. В Україні термін «адаптація» було застосовано Указом Президента України «Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» від 11 червня 1998 р. Відповідно до Указу, «адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні із сучасною європейською системою права... Адаптація законодавства України передбачає реформування її правової системи та поступове приведення її у відповідність до європейських стандартів...»

Відсутність конкретного визначення, що розуміється під «європейськими стандартами», та який ступінь зближення має бути досягнуто, надало змогу запропонувати гнучкі підходи з наближення законодавства на різних етапах адаптації, що знайшло відображення в Концепції адаптації законодавства України до законодавства ЄС, затвердженої Кабінетом Міністрів України в 1999 р.³

Розвиток нормативно-правової бази з адаптації законодавства та реалізація політичних цілей (дивись § 2.2) призвели до конкретизації поняття «адаптація». В Законі України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» під адаптацією розуміється «досягнення відповідності правової системи України *acquis communautaire* з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього»⁴.

Враховуючи, що до *acquis communautaire* входять всі джерела права Європейського Союзу, включаючи загальні принципи права ЄС, рішення Європейського суду, спільні позиції тощо, теоретично, врахувавши всі ці положення у праві України, відповідне законодавство України має бути відповідати праву ЄС також, як у будь-якій державі-члені ЄС.

Загальнодержавна програма, таким чином, щодо наближення законодавства ставить для України цілі набагато вищі, ніж це було визначено Євросоюзом для кандидатів-членів ЄС Білою книгою 1995 р.

Чи є технічно реальним та чи потрібний такий високий ступінь відповідності законодавства, має визначити практика адаптації законодавства (дивись § 2.2, 2.3).

Науковим та практичним питанням є: чим необхідно керуватися при адаптації, якщо норми актів ЄС та міжнародних договорів, укладених Україною, або Україною та Євросоюзом суперечать одне одному. Вказане, як зазначає В.І.Муравйов стосується, зокрема, багатосторонніх конвенцій та відповідних норм права ЄС.⁵ Слід погодитися з автором, що «при вирішенні цього питання треба виходити з практики застосування положень відповідних конвенцій інститутами ЄС та державами-членами Співтовариства» (дивись п. § 1.2).

¹ Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. — 440 с.

² The Concise Oxford Dictionary of Current English. — Oxford, 1995.

³ *Каніца Ю.М.* Наближення законодавства України до законодавства ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною: цілі та методи//Український правовий часопис. — 1998. — № 2. — С. 18–25.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 16 серпня 1999 р. N 1496//Офіційний вісник України. — 1999. — № 33. — С. 168.

⁴ Розділ 1 Закону.

⁵ *Муравйов В.І.* Гармонізація законодавства як феномен європейської інтеграції// Український правовий часопис. — 2003. — № 2. — С. 19.

§ 2.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС¹

УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу постало після підписання 14 червня 1994 року Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Спільнотами та їх державами-членами (УПС), яка вступила у силу 1 березня 1998 р. Стаття 51 УПС, що заклала підвалини процесу наближення законодавства України до законодавства ЄС та визначила його мету, проголошує²:

«1. Сторони визнають, що важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та Спільнотою є наближення чинного та майбутнього законодавства України до законодавства Спільноти. Україна вживе заходів, аби забезпечити поступове приведення власного законодавства у відповідність до законодавства Спільноти.

2. Зокрема, приблизна адекватність законів матиме місце в таких галузях: митне право, право компаній, банківське право, бухгалтерський облік та оподаткування компаній, інтелектуальна власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупівлі, охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин, довкілля, захист прав споживачів, непряме оподаткування, технічні правила і стандарти, закони та інструкції щодо ядерної енергії, транспорт.

3. Спільнота надасть Україні технічну підтримку для реалізації означених заходів, яка може включати, зокрема: обмін експертами; завчасне надання інформації, особливо стосовно відповідного законодавства; організацію семінарів; професійну підготовку; допомогу в здійсненні перекладу законодавства Спільноти у відповідних секторах.»

Щодо положень статті 51, строки наближення чинного та майбутнього законодавства України до законодавства Спільноти УПС не визначені. Норми цієї статті належать до так званого «м'якого права», реалізація їх відбувається відповідно до політичної мети та технічних можливостей з наближення законодавства.

Більш конкретні вимоги УПС закріплює щодо наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності (ст. 50), що має бути зроблено протягом п'яти років з набуття Угодою чинності (див. § 2.3).

Відзначимо, що вимоги про зближення законодавства з аналогічними статті 50 УПС формулюваннями присутні у всіх договорах про партнерство і співробітництво, укладених ЄС, у тому числі з Російською Федерацією, Білорусією, Молдовою, державами Середньої Азії і Кавказу, а також у договорах про асоціації, підписаних свого часу з Болгарією, Чехією, Угорщиною, Польщею, прибалтійськими республіками, іншими країнами.

Орієнтація на право ЄС, таким чином, стає істотним фактором розвитку законодавства країн Центральної і Східної Європи та СНД, в тому числі права

¹ Розділ 2.2 підготовлено Г. Друзенко та Ю. Капіцею.

² З огляду на те, що офіційні український та англійський тексти УПС подеколи суттєво різняться цитати з УПС наводяться в авторському перекладі.

інтелектуальної власності. При цьому, з огляду на динаміку гармонізації права інтелектуальної власності ЄС, його специфіку в порівнянні, наприклад, зі США, випередження з ряду питань відповідного регулювання ВОІВ, в Україні, інших країнах стандарти ЄС виходять на перший план як при відновленні законодавства, так і оцінці ефективності реалізації прав.¹

РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Невдовзі після того, як 1 березня 1998 року УПС набрала чинності, Україна почала створювати інституційний механізм адаптації та формувати відповідну нормативно-правову базу.

В 1998 р. Президент України затвердив Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу, в якій наближення законодавства України до норм і стандартів ЄС визнано одним з основних пріоритетів інтеграційного процесу². Того ж року Кабінет Міністрів України визначив механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС, в якому координування процесу у виконавчій гілці влади покладалось на Міністерство юстиції України, при якому створювалась Міжвідомча координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (МКР)³.

На початку 1999 року Указом Президента України «Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» на Міністерство юстиції України було додатково покладено функції з планування роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та контролю за її здійсненням⁴. Того ж 1999-го року Уряд схвалив Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС⁵.

У 2000 р. Президент затвердив Програму інтеграції України до Європейського Союзу, в якій визначено найважливіші напрями адаптації в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі⁶. Того ж року для координації діяльності органів державної влади з питань забезпечення входження України до європейського правового простору та гармонізації законодавства України із нормами та стандартами Європейського Союзу при Президентові України, зі статусом консультативно-дорадчого органу, створено Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а при Міністерстві юстиції України почали діяти дві спеціальні адаптаційні установи — Центр порівняльного права та Центр перекладів актів європейського права, які відповідно здійснювали аналітичний та інформаційний супровід адаптації.

Слід також зазначити затвердження у 2000 р. Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, в якому вперше було виписано механізм моніторингу

¹ *Капица Ю.М.* Гармонизация права интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.: Юринком Интер, 2003. — С. 513–538.

² Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» // «Офіційний вісник України» — 1998. — № 24. — С. 3.

³ Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 12 червня 1998 р. № 852 (постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України N 417 від 31.03.2004).

⁴ Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» // Офіційний вісник України. — 1999. — № 6. — С. 18.

⁵ Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Офіційний вісник України. — 1999 р. — № 33. — С. 168.

⁶ Указ Президента України «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» // Офіційний вісник України. — 2000. — № 39. — С. 2.

розроблюваних центральними органами виконавчої влади проектів законів, актів Президента та Уряду на предмет їхньої відповідності основним положенням законодавства Європейського Союзу¹.

Таким чином, на початку 2001 року було сформовано нормативно-правову базу та інституційний механізм адаптації. На жаль, цей механізм не охоплював Верховну Раду України, оскільки перший «адаптаційний» закон український парламент прийняв набагато пізніше — лише у листопаді 2002 року. Відтоді ж на виконання Указу Президента «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» Уряд почав розробляти й затверджувати щорічні плани роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Водночас зі створенням національного адаптаційного механізму, вироблялась двостороння база співробітництва в сфері адаптації. На четвертому засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, яке відбулось 26 червня 2001 року, наближення законодавства України до норм і стандартів ЄС було визнано одним з пріоритетів співпраці. На п'ятому та шостому засіданнях Ради, які відбулися відповідно 2002-го та 2003-го року, було ухвалено рішення залишити адаптацію і надалі одним з пріоритетних напрямів співпраці між Україною та Євросоюзом.

На Копенгагенському самміті Україна — ЄС, що відбувся 4-го липня 2002 року, Україна задекларувала намір розробити План-графік адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в пріоритетних сферах. Цей документ має визначити погоджену з ЄС послідовність здійснення адаптації у пріоритетних сферах та надати процесу чіткі часові рамки. Європейський Союз високо оцінив цю ініціативу Української Сторони та обіцяв надати підтримку в її реалізації.

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ

В 2003 році, коли був розроблений та внесений до парламенту законопроект «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», що передбачав суттєве реформування адаптаційного механізму, інституційний механізм адаптації виглядав так:

Державна Рада з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України (Державна Рада). Державна Рада утворена Указом Президента України від 30 серпня 2002 року № 791² з метою реалізації стратегічних цілей державної політики щодо забезпечення входження України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору, підвищення ефективності координації і контролю за діяльністю органів влади у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції.

Безпосередньо в сфері адаптації Державна Рада здійснює моніторинг результатів адаптації законодавства України до норм і стандартів ЄС та НАТО, розроблення заходів щодо посилення контролю за ходом адаптації, прискорення цього процесу.

¹ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України» від 5 червня 2000 р. № 915//Офіційний вісник України. — 2000. — № 24. — С. 51.

² Указ Президента України «Про Державну раду з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України»//Офіційний вісник України. — 2002. — № 36. — С. 3.

В сфері європейської інтеграції, складовою якої є адаптація законодавства України до законодавства ЄС, основними завданнями Державної Ради, зокрема, є:

- визначення стратегічних цілей і пріоритетних напрямів державної політики у сфері інтеграції України до ЄС;
- схвалення рекомендацій відповідним органам державної влади з питань співробітництва України з ЄС;
- розгляд стану виконання органами виконавчої влади Стратегії та Програми інтеграції України до ЄС, міжнародних зобов'язань України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших рішень у сфері європейської інтеграції, оцінка результатів цієї роботи з боку зазначених органів;
- розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України, розгляд стратегічних рішень, проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції;
- визначення основних напрямків діяльності у сфері європейської інтеграції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної ради з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС;
- сприяння взаємодії між органами законодавчої та виконавчої влади України у сфері європейської;
- визначення пріоритетів у сфері залучення та використання допомоги, яка надається Україні з боку ЄС, ефективності програм допомоги та схвалення пропозицій щодо їх вдосконалення;
- забезпечення прозорості процесу реалізації стратегії європейської інтеграції України;
- забезпечення реалізації скоординованої державної політики з питань навчання та перепідготовки державних службовців, фахівців у сфері європейської інтеграції;
- взаємодія з політичними партіями, громадськими організаціями, забезпечення їх участі в обговоренні актуальних питань щодо європейської інтеграції України.

Національна Рада з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Національна Рада). Національна Рада створена Указом Президента України від 30.08.2000 № 1033 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України¹. Основними завданнями Ради є підготовка пропозицій з:

- виконання зобов'язань України щодо зближення чинного і майбутнього законодавства України з законодавством Європейського Союзу, передбачених Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами;
- визначення пріоритетних напрямів розвитку законодавства України з урахуванням норм та стандартів Європейського Союзу;
- забезпечення координації заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, що здійснюються органами державної влади, сприяння їх взаємодії у цій сфері;

¹ Указ Президента України «Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Офіційний вісник України. — 2000. — № 35. — С. 12.

- здійснення моніторингу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- забезпечення аналізу та узгодження проектів законів та інших нормативно-правових актів у пріоритетних сферах адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Головою Ради є Президент України. Заступниками голови є голова Верховної Ради України (за згодою) та Міністр юстиції України. До Ради входять представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України.

Міжвідомча координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (МКР) створена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 року № 852 для забезпечення координації та взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у процесі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу¹. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 417, головою Міжвідомчої ради є міністр юстиції України, до Ради входять перші заступники керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої ради покладалося на Центр європейського та порівняльного права².

З урахування положень Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», прийнятого у 2004 р., статус Міжвідомчої ради було підвищено. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 головою ради є прем'єр-міністр України. До ради входять міністри та голови інших центральних органів, а також голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (за згодою).³

Основними завданнями МКР є:

- розроблення пропозицій щодо розвитку співробітництва з Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- визначення переліку органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- підготовка щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- розгляд стану реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

¹ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» //Офіційний вісник України. — 1998. — № 45. — С. 53.

² Постанова Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» //Офіційний вісник України. — 2004. — № 14. — С. 278.

³ Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» //Офіційний вісник України. — 2004. — № 42. — С. 35.

- підготовка та подання Верховній Раді України щорічної доповіді про стан виконання Програми¹.

Окрім спеціальних «інтеграційних» та «адаптаційних» органів, функції з адаптації законодавства України до законодавства ЄС було розподілено між центральними органами виконавчої влади:

Міністерство юстиції України:

- здійснює координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу²;
- розробляє за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щорічні плани законопроектної роботи та плани роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу³;
- здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим основним положенням законодавства Європейського Союзу⁴;
- забезпечує організацію роботи з перекладу актів європейського права на замовлення та за рахунок головного розробника⁵.

Інші центральні органи виконавчої влади:

- опрацьовують з урахуванням основних положень законодавства ЄС проекти законів, інших актів законодавства в пріоритетних сферах адаптації, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України⁶;
- готують довідки про відповідність проектів законів, інших актів законодавства у пріоритетних сферах адаптації, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, основним положенням законодавства Європейського Союзу⁷;
- подають до 15 червня поточного року на розгляд Міністерства юстиції України план роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на наступний рік разом з розрахунками необхідних обсягів витрат, у тому числі для здійснення офіційного перекладу актів європейського права у сфері діяльності, що належить до їх компетенції⁸;
- мають враховувати під час розроблення бюджетних запитів видатки на проведення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу⁹.

¹ Там же.

² Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 року № 852.

³ Стаття 2 Указу Президента України від 9 лютого 1999 року № 145 та підпункт 4-1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396.

⁴ Підпункт 4 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396.

⁵ Абзац третій пункту 27 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року № 915.

⁶ Пункти 27–28 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 5 червня 2000 року № 915.

⁷ Пункт 29 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року № 915.

⁸ Стаття 3 Указу Президента України від 9 лютого 1999 року № 145.

⁹ Там же.

Кабінет Міністрів України:

- розробляє і затверджує щороку план дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС, складовою частиною якого має бути план роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу¹;
- має передбачати в Державному бюджеті України витрати на фінансування заходів для виконання плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС, в тому числі плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу².

**«ШИРША ЄВРОПА — СУСІДНІ КРАЇНИ»
ТА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АДАПТАЦІЇ**

2003 рік ознаменувався кількома знаковими подіями в сфері адаптації.

Напередодні, 18 грудня 2002 року набув чинності Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»³. Невдовзі, в березні 2003-го року на шостому засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС сторони затвердили Спільну доповідь щодо виконання УПС. Обидва згадані документи констатували, що в Україні створено організаційну структуру та правову базу для адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також відзначали помітний прогрес у цій сфері.

На виконання Закону України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» Уряд в першій половині 2003 року підготував і вніс в парламент проект Загальнодержавної програми адаптації. До роботи над підготовкою проекту Програми були залучені провідні фахівці центральних органів виконавчої влади, представники депутатського корпусу, наукові установи, аналітичні центри, а також кращі українські експерти в сфері європейського права та їхні закордонні колеги. Цей процес породив жваву інтелектуальну дискусію щодо мети та пріоритетів адаптації в українському контексті, а також переваг та недоліків створеного на сьогодні механізму реалізації завдань у цій сфері.

11 березня 2003 року Європейська Комісія оприлюднила Повідомлення для Європейської Ради та Європейського Парламенту «Ширша Європа — сусідні країни: Нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами», в якому запропонувала принципово новий формат взаємовідносин із сусідніми державами, зокрема з Україною. Перше прочитання Повідомлення викликало в Україні негативну реакцію, оскільки нашу державу поставили в ньому на один щабель з країнами, котрі не мають перспективи і не прагнуть стати членами Європейського Союзу. Однак трохи згодом, коли анонсована Євросоюзом концепція взаємовідносин з сусідніми країнами була сприйнята як факт, ми піддали її прискіпливому аналізу аби щонайповніше і найефективніше використати закладені в Повідомленні нові перспективи та можливості співпраці.

У тому ж 2003 році було оприлюднене Послання Президента України до Верховної Ради України «Про зовнішнє і внутрішнє становище України у 2002 році». В ньому питанням адаптації законодавства України до законодавства

¹ Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072.

² Там же.

³ Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 3. — С. 12.

Європейського Союзу присвячено окрему тематичну доповідь, яка підбивала певні підсумки п'ятирічного шляху і накреслювала подальші перспективи.

З усіх зазначених вище факторів, які впродовж 2003 року суттєво впливали на бачення проблем та перспектив адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, найважливішим, безумовно, є оприлюднення Європейською комісією Повідомлення для Європейської Ради та Європейського Парламенту «Ширша Європа — сусідні країни: Нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами».

«Ширша Європа» відкриває перед Україною принципово нові, порівняно з УПС, перспективи співпраці з Євросоюзом. І не лише співпраці, оскільки в Повідомленні чітко й недвозначно визначені рамкові умови економічної інтеграції до ЄС сусідніх країн. Така інтеграція передбачає, зокрема, перспективу одержання частки на внутрішньому ринку ЄС. По суті, в рамках «Ширшої Європи» Європейський Союз готовий йти у розвитку взаємин зі своїми сусідами, а отже і з Україною, до найглибшої економічної інтеграції, яка не передбачає хіба що участі сусідніх країн в роботі інституцій Об'єднаної Європи.

Також слід звернути увагу на нову термінологію, вжиту Європейською Комісією у Повідомленні. Якщо в УПС йдеться про наближення законодавства України до законодавства (*legislation*) Спільноти, що може сприйматись та тлумачитись як досягнення певної текстової відповідності законодавчих актів, то в «Ширшій Європі» як орієнтир для «вирівнювання» (*alignment*) національних правових систем держав-сусідів називається *acquis communautaire* — основа правопорядку ЄС. Цей франкомовний термін вперше був ужитий під час формулювання умов вступу до ЄС нових держав у період першої хвилі розширення Європейської Спільноти. Відтоді прийняття *acquis communautaire* (що розуміється зазвичай ширше ніж проста сукупність актів первинного та вторинного законодавства ЄС) є однією з основних умов приєднання до ЄС країн-кандидатів. Це підтвердив, зокрема, Копенгагенський самміт Європейської Ради 1993 року, на якому були сформульовані відомі «Копенгагенські критерії» вступу до Євросоюзу.

Можна стверджувати, що 2003 Україна адекватно відреагувала на нові виклики. Ідеологія Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (проекту, а потому й закону) кореспондує з ідеологією «Ширшої Європи».

В адаптаційну роботу активно включився створений у травні 2002 року парламентський Комітет з питань європейської інтеграції, який створив науково-експертну раду, що на громадських засадах почала здійснювати незалежну експертизу законопроектів на предмет їхньої відповідності *acquis communautaire*. Безумовною заслугою Комітету є проходження через парламент та прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та повторне затвердження Програми після врахування зауважень та пропозицій Президента України.

При Міністерстві юстиції України на базі Центру порівняльного права та Центру перекладів актів європейського права була створена потужна установа — Центр європейського та порівняльного права, де планувалось зосередити функції з науково-аналітичного, експертного, методологічного та інформаційного

забезпечення адаптації. Центром було проведено комплексні порівняльно-правові дослідження законодавства України та *acquis* ЄС в низці сфер, визначених ст. 51 УПС, опрацьовано методологію та єдині підходи до перекладу актів *acquis communautaire* українською мовою, створено глосарій основних термінів та терміносполук *acquis communautaire*.

Логічним увінчанням наполегливої праці всіх суб'єктів адаптації стало затвердження Верховною Радою України 27 листопада 2003 року Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу¹. На жаль, після першого затвердження парламентом Програма не набула чинності: Президент України повернув її до законодавчого органу із зауваженнями та пропозиціями. 18 березня 2004 року Загальнодержавну програму адаптації було затверджено у новій редакції, яку підписав Президент.

Із набуттям чинності Програмою докорінно змінилась роль парламенту в адаптаційних процесах, оскільки одним з основних суб'єктів адаптації (вже не лише *de facto*, а й *de jure*) стає парламентський Комітет з питань європейської інтеграції. В Програмі також виписано чіткий і дієвий механізм запобігання проходженню через парламент законопроектів, що суперечать *acquis communautaire*, за винятком випадків, коли є достатнє обґрунтування необхідності прийняття такого акта і на чітко визначений у самому акті строк, а також є економічне обґрунтування необхідності прийняття відповідного акта.

Суттєвим є, що Закон визначає, що входить до *acquis communautaire* — правової системи ЄС, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ², а також визначає адаптацію законодавства як процес приведення

¹ Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // ВВР. — 2004. — № 29. — Ст. 367.

² Відповідно до Розділу II Закону джерела *acquis communautaire* включають: первинне законодавство:

Договір про заснування Європейського економічного співтовариства 1957 р. (з 1993 року — Договір про заснування Європейського співтовариства), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 року з наступними змінами, внесеними Маастрихтським договором (Договір про утворення Європейського Союзу 1992 р.), Амстердамським договором 1997 р. та Ніццьким договором 2001 р., а також актами про приєднання;

Договір про Європейський Союз 1992 р., із змінами, внесеними Амстердамським договором 1997 р. та Ніццьким договором 2001 р., а також договорами про приєднання;

Договір про злиття 1965 р.;

акти про приєднання нових держав-членів;

вторинне законодавство: директива; регламент; рішення; рекомендація або висновок;

джерело права у формі міжнародної угоди;

загальний принцип права Європейського співтовариства;

рішення Європейського суду;

спільну стратегію у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, як це визначено статтею 13 Договору про Європейський Союз;

спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки;

спільну позицію у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки;

рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

спільну позицію в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз); рішення в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз); загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з *acquis communautaire*¹.

Перший етап виконання Програми розрахований на 2004-2007 роки. Під час цього етапу передбачається здійснити адаптацію, зокрема, в сферах: митне право; законодавство про компанії; бухгалтерський облік компаній; податки, включаючи непрямі; інтелектуальна власність; правила конкуренції; державні закупівлі; технічні правила і стандарти².

При цьому послідовність робіт з адаптації становить:

- визначення актів *acquis communautaire*, які регулюють правовідносини у відповідній сфері;
- переклад визначених актів на українську мову;
- здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в Європейському Союзі;
- розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з *acquis communautaire*;
- проведення економічного, соціального та політичного аналізу наслідків реалізації рекомендацій;
- визначення переліку законопроектних робіт;
- підготовка проектів законів України та інших нормативно-правових актів, включених до переліку законопроектних робіт, та їх прийняття;
- моніторинг імплементації актів законодавства України³.

Конкретні заходи з адаптації законодавства (в тому числі інституціональні перетворення), прогнозовані строки їх виконання, обсяги видатків (у тому числі видатків на підготовку нормативно-правових актів, навчання, інституціональні зміни, проведення порівняльно-правових досліджень, переклад актів *acquis communautaire* на українську мову, підготовку глосарію термінів *acquis communautaire* тощо) визначаються щорічним планом заходів з виконання Програми, який готується Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України⁴.

На жаль, набуття чинності Програмою практично співпало в часі з частковою ревізією політичної стратегії України. Ця ревізія стосувалась насамперед європейської інтеграції як основного вектору зовнішньої та внутрішньої політики держави і призвела до помітного гальмування динаміки процесів, зокрема, в сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Півроку знадобилось Президенту та Уряду, щоб прийняти підзаконні акти, прямо передбачені Програмою, визначити центральний орган виконавчої влади в сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ним став Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України), створити Координаційну Раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також внести відповідні зміни до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України.

¹ Розділ II Закону.

² Розділ V Закону.

³ Розділ VI Закону.

⁴ Розділ VII Закону.

Проте, було зрозуміло, що справжня імплементація положень Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу розпочнеться вже після виборів Президента України і значною мірою залежатиме від тої стратегії стосовно Європейського Союзу, яку обере новий Глава Держави та Уряд.

Програмою діяльності нового Уряду України «Назустріч людям», схваленою Верховною Радою України 4 лютого 2005 р.,¹ зроблено суттєвий крок вперед у забезпечення європейської інтеграції України. Програма передбачає:

- створити засадничу базу для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі та сформуванню в суспільстві стійку проєвропейську більшість;
- активізувати роботу з виконання положень Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС;
- реалізувати заходи у рамках Плану дій «Україна — ЄС»;
- адаптувати у взаємодії з Верховною Радою законодавство України до законодавства ЄС; забезпечити експертну та фінансову підтримку цього процесу з боку ЄС;
- розробити разом з ЄС нову стратегію відносин «Україна — ЄС», яка передбачала б перспективу членства України в ЄС; поширити на Україну окремі елементи передвступної стратегії ЄС;
- розпочати з ЄС роботу з метою створення зони вільної торгівлі тощо.

¹ Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям». Програму затверджено Постановою Кабінету Міністрів України N 115 від 04.02.2005 та схвалено Постановою Верховної Ради України N 2426-IV від 04.02.2005// ВВР. — 2005. — N 12. — Ст. 209

§ 2.3. ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Що є рушійною силою розвитку права інтелектуальної власності певної країни. В якій мірі його розвиток визначається внутрішніми потребами та політичною волею країни, а в якій зовнішніми вимогами, тиском з боку провідних країн, вимогами міжнародних організацій.

Особливість національної системи права інтелектуальної власності — істотний вплив на її формування міжнародно-правових актів. Традиційно матеріальні норми такої системи повторюють відповідні положення договорів Всесвітньої організації інтелектуальної власності. На частку власне національного законодавства приходиться процесуальний порядок оформлення майнових прав, засоби цивільно-правового, адміністративно-правового і кримінально-правового захисту; регламентація виплати винагороди суб'єктам права і ряд інших питань.

Зазначений підхід зазнав принципових змін за останні роки із вторгненням міжнародного права в сферу забезпечення дотримання (захисту) майнових прав. На перше місце і у двосторонніх торговельно-економічних угодах виходять вимоги не тільки приєднання до певних міжнародних угод з охорони інтелектуальної власності, але і забезпечення високого рівня реалізації прав. Невиконання цих вимог, зокрема, призвело до накладення США у грудні 2001 р. економічних санкцій проти України.

В цьому розділі передбачається розглянути розвиток права інтелектуальної власності в Україні в світлі міжнародно-правових зобов'язань України у сфері забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, в тому числі вимог Тимчасової угоди 1995 р. між ЄС та Україною, Угоди про партнерство і співробітництво та дати оцінку ступеня їх реалізації на сучасному етапі.

ДОГОВОРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. не передбачала спеціальних засобів захисту винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Стосовно знаків, фірмових найменувань, вказівок про походження товарів чи істинності особи виробника — при незаконному спорядженні товарів такими позначеннями на них мав накладатися арешт відповідно до внутрішнього законодавства країни. Забороні підлягали також акти недобросовісної конкуренції (ст. 10^{bis}). Щодо права звертатися до суду конвенція закріпила загальне зобов'язання країн Союзу забезпечити громадянам інших країн Союзу законні засоби для ефективного припинення протиправних вище зазначених дій (ст. 10^{ter}).

Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів 1886 р. лише визначила зобов'язання країн Союзу з арешту контрафактних примірників твору відповідно до законодавства кожної країни (ст. 16).

Договір ВОІВ про авторське право 1996 р. знов зазначив загальні вимоги застосовувати «ефективні засоби юридичної відповідальності» (ст. 12) та «відпо-

відно до своїх правових систем вжити заходів, необхідних для забезпечення застосування цього Договору», а також передбачити наявність в законах «заходів щодо забезпечення прав, які дозволяють ефективно протидіяти будь-яким актам порушення прав, передбачених цим Договором, включаючи термінові заходи для запобігання порушень та заходи як стримуючий засіб від подальших порушень» (ст. 14).

Аналогічні положення містить і *Договір про виконання та фонограми 1996 р.* (статті 18, 23). Єдина спеціальна норма з захисту прав — це зобов'язання сторін Договору передбачати «відповідну правову охорону і ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих технічних засобів, якими користуються виконавці або виробники фонограм у зв'язку із здійсненням своїх прав...» (ст. 18).

Вказані вимоги в цілому були реалізовані в законодавстві України.

Щодо піратства, значний рівень якого мав місце в Україні до 2002 р., зазначене було пов'язано не з відсутністю законодавства з захисту прав, а економічними причинами (високою вартістю легітимного програмного забезпечення, відеопродукції) в умовах пасивності як іноземних правоволодарів так і вітчизняних органів виконавчої влади з припинення правопорушень. З іншого боку, складнощі захисту об'єктивно були пов'язані з недостатнім досвідом судів з розгляду справ у сфері інтелектуальної власності, відсутністю традицій застосування інституту запобіжних заходів. Негативно на захисті прав позначилася і асиметрія в засобах захисту для різних об'єктів права інтелектуальної власності, з високими стандартами щодо авторського права і суміжних прав та відсутністю розвинутих цивільно-правових засобів захисту для об'єктів права промислової власності.

УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зростаючий обсяг виробництва у світі контрафактної та піратської продукції привів до укладання в 1994 р. в рамках Світової організації торгівлі Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності з акцентом саме на засобах реалізації прав. Прийняття такої угоди під егідою СОТ було пов'язано з неможливістю швидко провести аналогічний переговорний процес в рамках ВОІВ, беручи до уваги високі та жорсткі стандарти захисту, передбачені Угодою, відсутність в ВОІВ ефективного механізму врегулювання суперечок, а також скептицизм в добровільному приєднанні до такої угоди значної кількості держав в той час, коли створення СОТ передбачало одночасне схвалення ТРІПС в пакеті з іншими торговельними угодами більшістю країн світу.

Принципово новим в Угоді є вимоги щодо цивільно-правових, адміністративних та кримінальних процедур та засобів захисту прав інтелектуальної власності; запровадження попередніх заходів з захисту прав; спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні.

Робота над приведенням законодавства у відповідність до вимог СОТ розпочалась в Україні ще в 1995–1996 рр. Проте до 2001 р. положення ТРІПС не знайшли відображення у національному законодавстві. Враховуючи це, Президент України Указом від 27 квітня 2001 р. «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» доручив Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо удосконалення українського законодавства з урахуванням положень Угоди ТРІПС.

Аналіз відповідності положень Угоди та законодавства України виявив значні прогалини в регулюванні.¹ Це стосувалося запобіжних та митних заходів, прав судових органів щодо виведення з комерційних каналів товарів з порушеннями прав інтелектуальної власності, примусового ліцензування тощо.

Існували дві думки щодо механізму введення змін до законодавства України. З точки зору представників Патентного відомства України, на що наголошувалося в 1996–2000 рр., такі зміни мали розглядатися по черзі при розгляді законів щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності. З нашої точки зору — мав бути підготовлений законодавчий акт, яким би одночасно були введені зміни до всіх законів України у сфері охорони інтелектуальної власності. Інакше, запровадження змін, як свідчив досвід підготовки нової редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права», могло тягнутися роками².

Зазначимо, що вже після прийняття Угоди ТРІПС в Україні приймається ряд законів, в яких вимоги Угоди щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності були реалізовані лише частково. Це стосується законів України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.07.99, «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5.11.97, «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1.07.00 р.

Крім того мало місце прийняття законів, в яких містилися норми, що суперечили Угоді. Це стосується норм щодо деклараційних 6 річних патентів, введених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також багатьох положень нової редакції Закону України «Про авторське право та суміжні права».

Так, в своїх пропозиціях з накладення вето Президента України щодо Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Міністерство науки і освіти України у листі до Кабінету Міністрів України від 24.05.2000 зазначало, що положення про деклараційні патенти нового закону не відповідають Угоді ТРИПС, реалізація закону може призвести до негативних соціально-економічних наслідків.

Верховною Радою України 2 листопада 2000 р. та після зауважень Президента України 18 січня 2001 р. приймається Закон України «Про внесення змін до закону України «Про авторське право і суміжні права», яким передбачалося закріпити нову редакцію закону. Проте значна кількість норм закону не враховували положення Угоди ТРІПС, суперечили Бернській конвенції з охорони літературних та суміжних творів та іншим міжнародним договорам. Враховуючи це, Президент України два рази накладав вето на Закон та повертав його на повторне читання до Верховної Ради України (від 5 грудня 2000 р. № 1-14/1525 та від 22 лютого 2001 р. № 1-14/210). Зазначимо, що край рідкий випадок невідпущання двічі Закону, який не містив будь-яких політичних аспектів, було пов'язано з небажанням на той час під час розгляду Закону Комітетом з питань науки та освіти Верховної Ради України залучити до підготовки Закону фахівців та з «власним нормотворенням». Зауважимо, що під загрозою третього вето, наприкінці, до розробки кінцевого варіанту законопроекту були залучені відповідні фахівці.

¹ Капіца Ю.М., Куценко С.В., Оніщук О.В. та ін. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ. — К.: UEPLAS. — 2001. — 77 с.

² Там же.

З урахуванням критики підходу «послідовних змін» було підготовлено та 22 травня 2003 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» з внесенням змін одночасно до десяти законодавчих актів України відповідно до вимог Угоди ТРІПС. Крім того положення Угоди були відображені у книзі IV Цивільного кодексу України «Право інтелектуальної власності».

Незважаючи на позитивні зміни, реалізація оновлених положень законодавства гальмується їх неузгодженістю з іншими нормативними актами, зокрема, законодавством про виконавче провадження. Новий Митний кодекс України не містить дій митних органів *ex officio* при виявленні товарів, відносно яких є підозра вважати, що вони порушують права інтелектуальної власності, можливість чого передбачено ТРІПС (ст. 58) тощо.

ТИМЧАСОВА УГОДА ТА УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Зобов'язання України перед ЄС щодо вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності вперше були закріплені 1 червня 1995 р. Тимчасовою угодою про торгівлю та торговельні відносини між Європейською Спільнотою, Європейською Спільнотою з Вугілля та Сталі та Європейською Спільнотою з Атомної Енергії, з одного боку, і Україною, з іншого.¹ Угода вступила у силу з 1 лютого 1996 р. та діяла до 1 березня 1998 — строку вступу в силу Угоди про партнерство і співробітництво.

Цікавим є те, що зі всіх галузей права єдина галузь, щодо якої у Тимчасовій угоді закріплені зобов'язання щодо наближення законодавства, була охорона інтелектуальної власності. Так, відповідно до статті 18 Угоди «Дотримуючись положень цієї статті, а також додатка III, Україна продовжить удосконалювати захист прав на інтелектуальну власність для того, щоб до кінця п'ятого року після набуття чинності Угодою, забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого у Спільноті і закріпленого в актах Спільноти, зокрема, в тих, що зазначені в Додатку III, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав».

Додаток III «Акти Спільноти щодо захисту прав на інтелектуальну власність, які згадувались у статті 18» включав шість директив та два регламенти у сфері охорони інтелектуальної власності — вторинне законодавство, яке на час підписання Угоди було прийнято Спільнотою².

¹ 95/541/EC Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Ukraine, of the other part // *OJ No L311p.2, 1995/12/23*.

² Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС).

Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС).

Директива Ради від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС). Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92, від 18 червня 1992 року про запровадження додаткового сертифікату лікарських засобів.

Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів.

Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції.

Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав.

Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право на позиčku та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності.

Крім того у частині 2 Додатку визначалося, що у випадку виникнення складнощів у галузі власності стосовно питань, закріплених у вищезазначених актах Спільноти, таких що негативно впливатимуть на торговельні умови, необхідно здійснити термінові консультації на прохання Спільноти чи України з метою досягнення взаємозадовільних рішень.

Враховуючи, що Тимчасова угода набула чинності 1 лютого 1996 р., строк виконання зобов'язань за Угодою — 1 лютого 2001 р. Зазначений строк був підтверджений і Угодою про партнерство і співробітництво. Відповідно до статті 109 УПС, якщо до завершення процедур, необхідних для набуття чинності УПС, положення певних частин цієї Угоди будуть вводитися в дію в 1994 році шляхом укладення тимчасової угоди між Спільнотою і Україною, Договірні Сторони погоджуються про те, що у цьому випадку термін «дата набуття чинності Угодою» означає дату набуття чинності Тимчасовою угодою.

Відзначимо, що незважаючи на конкретні вимоги Тимчасової угоди щодо приведення законодавства України у галузі охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС, в Україні в строк до 1 лютого 2001 р. відповідна робота проведена не була. Будь-які зміни до законів України з врахуванням положень права ЄС введені не були, як і запровадження ефективних засобів забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

Підписана 14 червня 1994 року та вступивши 1 березня 1998 р. у силу Угода про партнерство і співробітництво закріпила «м'які зобов'язання» України з наближення чинного та майбутнього законодавства України до законодавства Спільноти та досягнення приблизної адекватності законів України законодавству ЄС у 18 сферах, в тому числі в сфері інтелектуальної власності¹.

Однак, на відміну від інших галузей права, Угода присвячує питанням охорони інтелектуальної власності спеціальну статтю 50, де закріплює конкретні вимоги щодо охорони прав інтелектуальної власності в Україні. Так за статтею 50:

«1. Дотримуючись положень цієї статті, а також додатка III, Україна продовжить удосконалювати захист прав на інтелектуальну власність для того, щоб до кінця п'ятого року після набуття чинності Угодою, забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого в Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав.

2. До кінця п'ятого року після набуття чинності Угодою Україна приєднається до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність, зазначених в пункті 1 додатка III, сторонами яких є держави-члени Спільноти або які де-факто в них застосовуються згідно з відповідними положеннями цих конвенцій».

Додаток III містив перелік семи міжнародних конвенцій у сфері охорони інтелектуальної власності². До всіх з них, за винятком Женевського акта 1991 р. Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, Україна приєдналася до 1 березня 2003 р.

¹ Стаття 51 Угоди.

² Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 р.), Міжнародна конвенція про охорону прав акторів-виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення» (Рим, 1961 р.), Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних знаків (Мадрид, 1989 р.), Ніццька угода про міжнародну класифікацію виробів та послуг для цілей реєстрації знаків (Женева, 1977 р., з поправками, внесеними в 1979 р.), Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентних процедур (1977 р., із змінами, внесеними в 1980 р.), Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (Женевський акт, 1978 р.), Женевський акт 1991 р. Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин.

Враховуючи, що норми статті 50 УПС значною мірою повторюють положення статті 18 Тимчасової угоди, строк виконання зазначених положень, відповідно до статті 109 УПС, становить 1 лютого 2001 р. Цей строк відноситься як до вимог досягнення адекватності національного законодавства з актами ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, зазначеними у Тимчасовій угоді, а також прийнятими ЄС до 1 березня 1998 р. (строку вступу у силу УПС), так і до вимоги запровадження, відповідно до існуючих в ЄС, ефективних засобів забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

В той же час щодо актів ЄС, які були прийняті після 1 березня 1998 р., строк їх врахування в законодавстві України становить 1 березня 2003 р. (п'ять років після вступу УПС у силу). Вказаний строк відноситься і до приєднання до міжнародних конвенцій, зазначених у додатку III УПС.

Відзначимо, що на вересень 2005 р. зміни до законів України з приведення національного законодавства до законодавства ЄС не тільки не прийняті, але й відповідні проекти законодавчих актів не внесено до Верховної Ради України.

Слід також вказати, що крім забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до існуючого в Спільноті, частина 1 статті 50 УПС вимагає запровадити відповідно до стандартів Спільноти «ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав».

Якщо завдання — забезпечення «рівня захисту, аналогічного до існуючого в Співтоваристві», з урахуванням досвіду асоційованих країн та вимог Білої книги про підготовку асоційованих країн Центральної і Східної Європи до входження у внутрішній ринок ЄС¹ — може бути реалізовано через зміну національного законодавства відповідно до вимог зазначених актів ЄС, «*ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав*» здебільшого є компетенцією держав-членів. Це призводить до необхідності виділення основних елементів забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності провідних європейських країн.

Відзначимо, що основні претензії США, Європейського Союзу, IFPI, Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (ІПА), інших міжнародних організацій викликає в Україні не законодавство як таке, а ефективність його реалізації, реальні дії з припинення піратства, створення ефективно діючої судової системи.

Зазначені елементи включають: ефективно діючі організації колективного управління правами авторів; досвід судів у розгляді суперечок у сфері інтелектуальної власності, а також наявність спеціалізованих судів; надійність охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності; якість проведення патентної експертизи; відкритий доступ до патентної інформації; ефективно працюючу систему збору авторської винагороди і традиції його перерахування; високий професійний рівень укладання ліцензійних і інших договорів з використання та передачі прав інтелектуальної власності; наявність судової практики забезпечення позовів і доказів; практику визначення розміру збитків при порушенні майнових прав; досвід моніторингу поширення піратської продукції; досвід органів поліції, прокуратури в припиненні масових порушень прав інтелектуальної власності; правову культуру населення й ін.

Особливу увагу у зв'язку з цим має бути приділено аналізу та відображенню у національному законодавстві положень двох актів ЄС, прийнятих в останні

¹ White Paper in Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe to Integration into the Internal Market of the Union/KOM(95)163.

роки, — Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, якою певною мірою узагальнено досвід держав-членів з захисту прав інтелектуальної власності (дивись главу 6) та Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права.

Європейський Союз надає директиві 2004/48/ЄС першочергове значення, враховуючи негативний вплив на функціонування Єдиного ринку підробки товарів, обсяг реалізації яких досягає від 5 до 7 відсотків світової торгівлі¹, а також необхідність забезпечити в державах-членах вищі стандарти захисту прав ніж вимагається Угодою ТРІПС.

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 12 червня 1998 р. N 852 було затверджено перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. За виконання завдань адаптації у сфері інтелектуальної власності головною організацією було визначено Державне патентне відомство. Крім того до робіт з адаптації мали бути залучені ДААСП, Антимонопольний комітет, Держмитслужба, Мінюст, МЗС, Міннауки, Мінекономіки України.

Державним агентством України по авторських і суміжних правах (ДААСП), зокрема, 26 січня 1999 р. була затверджена Програма інтеграції України до Європейського Союзу в сфері авторського права і суміжних прав. Що стосується забезпечення прав, передбачалося введення контрольних знаків на екземплярах аудіовізуальних добутоків і фонограм; забезпечення розрахунків театральноконцертних організацій, студій звукозапису, організацій телерадіомовлення з авторами за використання їхніх добутоків; установлення мінімальних ставок авторської винагороди; створення громадських організацій виробників і розповсюджувачів аудіовізуальної і фонограмної продукції в Україні тощо.

Постановами Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р. та від 7 червня 2000 р. органами, відповідальними за проведення робіт з адаптації, були визначені відповідно Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності та правонаступник комітету — Міністерство освіти і науки України.

У 1999 р. затверджено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.²

До пріоритетних сфер адаптації, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв'язків України та держав-членів ЄС, було віднесено захист прав інтелектуальної власності.

¹ Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

² Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 16 серпня 1999 р. N 1496//Офіційний вісник України. — 1999. — № 33. — С. 168.

У 2000 р. Президентом України схвалена Програма інтеграції України до Європейського Союзу. Розділом 6.1.3. програми «Захист прав інтелектуальної власності» були закріплені короткострокові (2000–2001рр.) і середньострокові (2002–2003рр.) пріоритети у галузі адаптації, а також надано аналіз наявного стану ситуації з захисту прав.¹

Зокрема відзначалося, що розроблено проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в якому враховано положення Директиви ЄС N 1768/92. 16 червня 1999 року прийнято Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», де враховано положення Регламенту ЄС N 2081/92. Згідно з пунктами 1 і 2 статті 51 УПС, під час розроблення проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін і доповнень до діючих Законів України та під час розроблення нових проектів законів про охорону прав на об'єкти промислової власності враховуються положення, що містяться в директивах ЄС.

Зазначалося, що у Верховній Раді України готується до другого читання проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України «Про авторське право і суміжні права», в якому, зокрема, є положення щодо охорони комп'ютерних програм і баз даних Директиви Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року та Директиви РС та Європейського парламенту 96/9/ЄС від 11 березня 1996 року. До проекту нового Митного кодексу України була внесена стаття 496, якою передбачено відповідальність за переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів з порушенням права інтелектуальної власності.

Короткостроковими (2000–2001 роки) та середньостроковими (2002–2003 роки) пріоритетами Програми були визначено «гармонізація положень національного законодавства з законодавством ЄС, *забезпечення остаточного розроблення та прийняття законів України*: «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності; Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»; Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»; Про охорону результатів селекційної діяльності; Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також створення необхідної нормативно-правової бази щодо митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, які містять об'єкти інтелектуальної власності, при їх переміщенні через митний кордон України та механізму її застосування тощо.

Відзначимо, що аналіз діючого в 2004–2005 рр. законодавства України свідчить, що як Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», так і закони України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та «Про авторське право і суміжні права» не приведені повною мірою у відповідність до законодавства ЄС. Більш того Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» виявився повністю непрацюючим. За 6 років з часу його прийняття в Україні не було видано жодного свідоцтва щодо охорони прав на зазначення походження.

¹ Указ Президента України «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу// Офіційний Вісник. — 2000. — № 39. — С. 2.

Відповідальними за це державними органами не були виконані завдання щодо короткострокових та середньострокових пріоритетів Програми інтеграції та на вересень 2005 р. на розгляд Верховної Ради України не було внесено жодного проекту закону щодо внесення змін до законодавства України відповідно до законодавства ЄС. Навпаки, значний рівень виробництва і поширення піратської продукції призвело до включення України Офісом торгового представника США 12 березня 2001 р. у список «Special 301» «пріоритетною іноземною країною» та накладення економічних санкцій.

На незадовільний рівень охорони інтелектуальної власності в Україні звертала увагу і Європейська Комісія. Так, у Пам'ятній записці про головні поточні питання двосторонньої торгівлі й інвестицій, що викликають занепокоєння ЄС (лютий 2001 р.), відзначалося, що чинне законодавство України недостатньо ефективно, дії правоохоронних органів недостатні чи взагалі відсутні, кордони відкриті для імпорту й експорту нелегальної продукції. Ще в 1996 р. Україною було передано Єврокомісії План адаптації законодавства України до Угоди ТРІПС. Однак необхідні зміни згідно ТРІПС і Угоди про партнерство і співробітництво почали здійснюватися лише в 2001 р.

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм», відповідно до якого має вестися маркування продукції голографічними наклейками, не зміг вирішити ряд серйозних проблем боротьби з піратством.

Європейський Союз наполягає, щоб усі законодавчі ініціативи України були послідовними і скоординовані в боротьбі проти піратства. Особлива увага має бути приділена ефективним заходам примусового характеру (*enforcement measures*).

Відзначене занепокоєння іноземних країн реалізувалося в Україні як у прийнятті ряду нормативних актів так і в адміністративних заходах, спрямованих на припинення піратства. В 2001 р. у нову редакцію Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 р. введено спеціальний розділ «Захист авторського права і суміжних прав» з відповідними Угоді ТРІПС нормами, включенням детальних (у порівнянні з Цивільним процесуальним кодексом України) положень про забезпечення позову, а також про надання інформації відповідачем щодо третіх осіб, які беруть участь у виробництві контрафактної продукції тощо.¹

Було прийнято новий Митний кодекс України, де спеціальний розділ присвячено контролю за переміщенням через митний контроль товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності. Крім того наказом Вищого господарського суду України від 26 липня 2001 створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду суперечок, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності. Такі ж колегії створені в складі господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, Києва і Севастополя, апеляційних господарських судів.

Суттєвим кроком з посилення захисту прав інтелектуальної власності стало прийняття у 2003 р. нового Цивільного кодексу України.

¹ Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» // ВВР.- 2001. — № 43. — Ст. 214.

Незважаючи на схвалення ще у 1993 р. основних законів України з охорони прав на винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг, авторського права і суміжних прав, законодавство України було не уніфіковане щодо цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності.

Законом України «Про охорону авторського права та суміжних прав» від 23.12.1993 були передбачені різні способи захисту, включаючи, за рішенням суду, конфіскацію примірників творів, фонограм, обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, знищення або відчуження примірників творів і фонограм, а також крім відшкодування збитків, вилучення та спрямування на користь осіб, що мають авторське право і суміжні права прибутків порушника, виплату компенсації. В редакції зазначеного Закону від 11.07.2001 з урахуванням Угоди ТРІПС способи захисту прав були розширені, зокрема, вперше передбачено порядок забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав.

З іншого боку, в законах України щодо об'єктів права промислової власності, зазначені вище способи захисту протягом більш ніж десять років, незважаючи на критику такого становища фахівцями, не були введені, що суттєво зменшувало можливості правовласників з захисту своїх прав.

ЦК України були введені єдині для всіх об'єктів способи захисту цивільних прав і інтересів, що суттєво підвищує рівень цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності¹.

Однак, вказані зміни, безумовно сприяючи підвищенню рівня захисту прав інтелектуальної власності, за винятком певних положень законодавства, не враховували норми актів ЄС, а також приймалися без оцінки відповідного досвіду регулювання правовідносин в ЄС.

Що стосується відповідності законів України законодавству ЄС, така відповідність мала місце лише для окремих положень актів ЄС, у тому числі охорони авторським правом комп'ютерних програм (введене в 1993), терміну охорони авторського права (70 років після смерті автора, введене в 2001 р.) й інших.

Ряд положень законодавства ЄС про авторське право і суміжні права присутні в законодавстві України, однак побічно, через врахування положень договорів ВОІВ про авторське право і про виконання і фонограми 1996 р., або лише позначені, приведені неповно, без механізмів реалізації, наведених у директивах ЄС. Так, наприклад, право слідування, відоме в Україні з 1993 р., не включає право автора або його довіреної особи жадати від будь-якого продавця інформацію про отримані суми від продажу творів, як це передбачене статтею 9 Директиви 2001/84/ЄС тощо

Охорона баз даних авторським правом в Україні введена в 1993 р. Однак охорона змісту баз даних правом «*sui generis*» законодавством України не передбачена (розділ III Директиви 96/9/ЄС).

Значно в більшому обсязі невраховані вимоги актів ЄС у галузі промислової власності. Це стосується промислових зразків, торговельних марок, біотехнологічних винаходів, сортів рослин тощо.

Не знайшли відображення у законодавстві України й регламенти Єврокомісії N 772/2004 про договори про передачу технологій і № 2659/2000 про дослідження

¹ Стаття 432.

і розробки, що істотно мало б розширити і конкретизувати конкурентне законодавство України.

Не були враховані положення актів ЄС стосовно правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів. Такі приклади можливо продовжити.

З урахуванням, що строк адаптації законодавства у сфері інтелектуальної власності (1 березня 2003 р.) вже минув, роботи з адаптації законодавства мали бути суттєво інтенсифіковані.

Відзначимо, на жаль, існуючу практику роботи відомства у галузі охорони інтелектуальної власності й інших органів влади, коли вдосконалення законодавства, а також заходи з його реалізації пов'язані в більшому ступені не з довгостроковим плануванням, а з *зовнішніми факторами* — реакцією на вето Президента України або на економічні санкції, або з політичним замовленням.

Певний поштовх щодо адаптації законодавства у сфері інтелектуальної власності був пов'язаний з діяльністю Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України, що за власною ініціативою наприкінці 2003 р. розпочав роботи з аналізу відповідності законодавства України у зазначеній сфері до законодавства ЄС, а також з прийняттям 4 березня 2004 р. розпорядження Кабінету Міністрів України № 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу», за яким Центру було доручено здійснити порівняльно-правовий аналіз регулювання правовідносин в Україні та ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Результати досліджень та переклади актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності у травні 2004 р. Центром були передані Міністерству юстиції України.

Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 4 березня 2004 р. № 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році» було доручено Міністерству освіти і науки України розробити проекти законів у сфері інтелектуальної власності з метою адаптації законодавства України в цій сфері до законодавства ЄС (термін третій квартал та друге півріччя 2004 р.): Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закон України «Про охорону прав на позначення» (торговельні марки, географічні зазначення місць походження товарів тощо), Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Строки підготовки проектів актів та відповідальна установа були уточнені Планом роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 315, та відповідно до вимог пункту 4 розділу VIII Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915.

За підготовку зазначених вище проектів законів став відповідати Мінюст України зі строками подання проектів до Кабінету Міністрів України відповідно у жовтні–грудні 2004 р.

На підставі зазначених рішень Уряду та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2004р. до № 18643/1/1-04 наказами Міністерства юстиції України від 14 червня 2004р. № 714/7, № 717/7, № 715/7, № 718/7, № 716/7 були створені робочі групи з розробки вказаних проектів законів. До робочих груп увійшли фахівці НАН України, Академії правових наук України, Державного департаменту інтелектуальної власності та інших установ та організацій.

В червні 2004 р. Мінюстом України було направлено до Міносвіти і науки України та інших установ інформацію про створення робочих груп, а також переклади актів ЄС, підготовлених Центром європейського та порівняльного права. Під час засідань робочих груп у червні, серпні 2004 р. учасникам робочих груп було надано проекти планів — графіків адаптації законодавства з відповідних питань, підготовлені фахівцями зазначеного Центру.

Проте, незважаючи на розпочату роботу та реальну можливість подання законопроектів у визначені строки, Міносвіти і науки України звернулось до Кабінету Міністрів України з листом щодо зміни постанови Кабінету Міністрів України від 11.03. 2004. В листі зазначалося, що питання адаптації законодавства мають вирішуватися не Планами роботи Кабінету Міністрів України, а Планами роботи з адаптації законодавства. В той же час, враховуючи, що адаптація законодавства є досить тривалий процес, доцільно внести зміни до Плану роботи Кабінету Міністрів України та визначити у плані лише подання законопроектів, метою яких є приведення галузевого законодавства щодо охорони інтелектуальної власності у відповідність до Цивільного кодексу України.

Кабінет Міністрів України погодився з пропозиціями. Постановою від 5 жовтня 2004 № 1318 «Про внесення змін до розділу І плану роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році» були визначені завдання щодо підготовки та внесення до Кабінету Міністрів у 2004 р. законопроектів з метою приведення законодавства України в сфері інтелектуальної власності у відповідність до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. При цьому головним розробником визначено Міносвіти і науки України, а не Мінюст. Проте дати підготовки документів залишилися встановленими раніше.

Зазначимо, що ці завдання Уряду теж не були виконані. Деякі подані законопроекти були відхилені з урахуванням, що вони все ж таки не були приведені у відповідність до законодавства ЄС.

Щодо приведення галузевого законодавства у відповідність до Цивільного кодексу України слід відзначити, що Прикінцевими та перехідними положеннями ЦК України, прийнятого ще 16 січня 2003 р., Кабінету Міністрів України доручалося до 1 квітня 2003 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України: «проекти ... законів, необхідність прийняття яких впливає із цього Кодексу».

Незважаючи на вступ Цивільного кодексу України у силу 1 січня 2004 р., на вересень 2005 р. на розгляд Верховної Ради України не було подано жодного проекту закону щодо приведення законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до кодексу. Єдиний проект закону, який стосувався наукових відкриттів, та був підготовлений фахівцями НАН України, Секретаріату Верховною Радою України, інших установ було подано до Верховної Ради України депутатами Верховної Ради.

Вказане відбувалося в умовах дії норм галузевих законів, які суперечили ЦК України, що обумовило як хиткість видачі у 2004–2005 рр. охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, так, зокрема, і проблеми щодо визначення правового режиму службових об'єктів права інтелектуальної власності.

Наведені дані, на жаль, свідчать, що на фоні зірваних строків з адаптації законодавства та строків приведення законодавства у відповідність до ЦК України Міністерство освіти і науки України та Державний департамент інтелектуальної власності не були налаштовані на співпрацю з Міністерством юстиції України, що фактично більш як на рік загальмувало підготовку відповідних законопроектів.

В 2005 р. Кабінет Міністрів України вже в четвертий раз визначає завдання щодо приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Розпорядженням від 16 червня 2005 р. № 201-р затверджено План заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

План заходів відобразив нагальні вимоги Європейського Союзу, визначені у Плані дій Україна — Європейський Союз, прийнятому 23 лютого 2005 р.: «забезпечити рівень захисту, подібний до того, що існує в ЄС, включаючи ефективні засоби його впровадження відповідно до положень статті 50 УПС»¹. Введення положень щодо інтелектуальної власності до Плану дій, що встановлює стратегічні рамки співробітництва між Україною та ЄС на 2005–2007 рр., в котрий раз мало нагадати державним органам України про невиконання вимог Угоди про партнерство та співробітництво.

Відповідно до зазначеного вище Плану заходів щодо адаптації законодавства до вересня 2005 р. Міністерством освіти і науки України разом з іншими органами виконавчої влади мав бути підготовлений проект Закону України про внесення змін до законодавства з питань інтелектуальної власності, мета якого врахувати вимоги 8 директив у галузі авторського права (в тому числі і директив, положення яких нібито вже було враховано за Програмою інтеграції України до Європейського Союзу 2000 р.). Також мали бути враховані положення Першої Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства

¹ Відповідно до Плану дій між Україна — Європейський Союз у сфері права інтелектуальної власності Україна має:

« 4. *Забезпечити рівень захисту, подібний до того, що існує в ЄС, включаючи ефективні засоби його впровадження відповідно до положень статті 50 УПС.*

- Забезпечити імплементацію та ефективне застосування законодавства, яке б відповідало Угоді ТРІПС після вступу України до СОТ.
- Забезпечити застосування законодавства щодо торговельних марок і географічних зазначень.
- Продовжити приведення законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної та промислової власності.
- Забезпечити ефективне впровадження санкцій за порушення прав інтелектуальної та промислової власності.
- Сприяти створенню та ефективному функціонуванню необхідних асоціацій власників прав на об'єкти інтелектуальної власності та налагодити діалог між ними та користувачами об'єктами інтелектуальної власності.
- Посилити спроможність правозастосовчих органів (адміністративних та судових) та забезпечити належний доступ до судового перегляду.
- Удосконалити адміністративне співробітництво між відповідними національними органами України та органами третіх країн.

Вживати ефективні заходи у боротьбі з контрафактною/піратською продукцією в окремих визначених секторах».

держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС), Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів, Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС), Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків та, знову, начебто врахованих за Програмою інтеграції положення Регламенту Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів.

Крім того в 2005 р. мали бути підготовлені проекти законів України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» з врахуванням положень актів ЄС щодо сортів рослин та права *sui generis* стосовно баз даних з головними виконавцями, відповідно, Мінагрополітики та Мінекономіки України.

На листопад 2005 р. до Верховної Ради України було внесено лише проект Закону України щодо сортів рослин.

Разюче ситуація з підготовкою законопроектів в Україні відрізняється від роботи з підготовки нормативних актів та оцінки їх ефективності в Європейському Союзі.

Відповідні етапи в ЄС включають: підготовку, широке обговорення «Зелених книг» з концептуальних питань розвитку законодавства; публікацію проектів законодавчих актів, їхнє обговорення, складання і поширення звітів щодо зауважень, які надійшли, реакції фахівців, громадськості на запропонований законопроект. Поспіль — через визначений час після прийняття акта — підготовку й обговорення звіту про його ефективність, доцільність удосконалення, а також підготовку через певний термін періодичних звітів щодо його результативності.

Все це «в теорії» відомо й в Україні. Практика, однак, інша. Так, наприклад, з одного боку, прийняття Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. входить в усі звіти про виконання вимог Угоди ТРІПС і Угоди про партнерство і співробітництво. З іншої, те, що Закон ось уже біля шести років не працює, вимагає змін і дотепер в Україні не видано жодного охоронного документа, не призводить до включення механізмів, що не дозволяють допустити таку ситуацію або її швидко змінити.

Вкрай негативно на розвиток винахідницької діяльності в Україні вплинула видача «деклараційних» шестирічних патентів без проведення експертизи на світову новизну, що суперечить вимогам Угоди ТРІПС, а також законодавчій практиці держав-членів ЄС¹. Вказане неодноразово відзначалося багатьма фахівцями, у тому числі в спільній постанові Президії НАН України і Колегії Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2001 р. «Про стан і проблеми охорони винаходів і інших об'єктів промислової власності в Україні».

Знову, зручність для виконавчої влади з мінімальним зусиллям видавати такі «патенти» перевищувала неможливість здійснити під ці патенти інвестиції, їхню нульову вартість, дуже високу ймовірність бути оскарженими, без оцінки відповідності такої «патентної політики» інноваційної стратегії України.

¹ Видача 6-річних патентів суперечить статтям 27 та 33 Угоди ТРІПС, за якими патент має видаватися за умови новизни винаходу, а строк дії охорони не повинен закінчуватися до закінчення двадцятирічного періоду від дати подання заявки. Подача заявок на отримання деклараційних патентів була припинена лише зі вступом у силу нового Цивільного кодексу України з 2004 р.

Вказане ще раз свідчить про важливість зовнішніх факторів розвитку законодавства України у галузі інтелектуальної власності.

Якщо в ЄС, державах-членах ЄС істотну роль у виробленні політики у сфері інтелектуальної власності, розробці законодавства відіграють організації з колективного управління правами авторів, об'єднання правоволодільців, організації, що представляють інтереси промисловості, у США до цього додається контроль Відомства з патентів та торговельних марок з боку спеціальних органів, що представляють правовласників, в Україні, однією з головних задач стає розвиток суспільних інститутів, що можуть впливати на прийняття законодавства, що відповідає інтересам авторів і комерції. Подібний акцент робить і Біла книга про підготовку асоційованих країн Центральної і Східної Європи до входження у внутрішній ринок ЄС, відповідно до якої приведення законодавства до стандартів ЄС неможливо без створення механізму його реалізації, що в першу чергу має передбачати наявність «професійних організацій, що відіграють істотну роль в оцінці ефективності застосування законодавства»¹.

Проекти TACIS. З 1997 р. протягом 6 років в Україні діяв фінансований в рамках програми TACIS Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC), одним із завдань якого була підтримка реформування законодавства України відповідно до стандартів ЄС, у 1999–2000 рр. проект TACIS, спрямований на посилення захисту авторського права та суміжних прав, та у 2004–2005 рр. — проект, спрямований на вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності з загальним фінансуванням проектів більше 14 млн. євро.

Позитивним результатом проектів була консультативна допомога в аналізі окремих нормативних актів України, переважно у галузі авторського права, а також ознайомлення з досвідом діяльності європейських авторсько-правових організацій, державних органів країн ЄС, що здійснюють боротьбу з піратством.

Крім того в 2003–2004 рр. UEPLAC були підготовлені табличні огляди відповідності законодавства України законодавству ЄС в різних сферах, у тому числі інтелектуальної власності. Зокрема, було надано перелік важливих, з точки зору авторів, директив та регламентів ЄС, а також коротка оцінка актів ЄС та України (не гармонізовано, гармонізовано, гармонізація на завершальній стадії).²

На жаль, результатом технічної допомоги не став переклад нормативних актів ЄС у сфері інтелектуальної власності або здійснене з єдиних методологічних позицій редагування окремих актів, що перекладалися міністерствами України. Не були сформульовані також конкретні пропозиції зі зміни положень законодавства України відповідно до законодавства ЄС.

Щодо переліку актів та оцінки ступеня гармонізації, зауважимо, що у відповідний перелік не увійшли рішення Суду ЄС, що тлумачать відповідні акти ЄС. Не є можливими погодитися з висновками авторів, що на завершальній стадії знаходиться гармонізація стосовно баз даних, біотехнологічних винаходів, а також, що законодавство щодо промислових зразків гармонізовано (дивись глави 3–7). Наведений аналіз не охопив питань охорони фірмових найменувань, комерційної таємниці та ноу-хау, права конкуренції, що стосується відносин інтелектуальної власності, тощо.

¹ Kapitsa Y. Approximation of Ukrainian Legislation to European Union Standards: Methods and Aims/ Ukrainian Law Review, № 2, 1998. — P. 18–25.
См. также 16.

² Коцюба О., Хернфельд Х. Інтелектуальна власність//Український правовий часопис. — 2004. — № 5 (10). — С. 82–89.

СНД

Підписана в 1998 р. та ратифікована Верховною Радою України 21 вересня 2000 р. Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності заклала основи співробітництва держав-учасників Співдружності незалежних держав з попередження, виявлення, припинення і розслідування правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Угода передбачила надання на основі взаємності фізичним і юридичним особам інших Сторін режиму не менш сприятливий, ніж своїм фізичним і юридичним особам стосовно захисту прав на інтелектуальну власність; визначила напрямки співробітництва, зокрема, шляхом обміну інформацією про припинення правопорушень, створення загальної інформаційної бази даних з питань припинення правопорушень, проведення заходів щодо їх попередження, виявлення, розкриття тощо.

Важливим є положення Угоди з надання митним органам права припинення пропуску крізь митний кордон Сторін товарів, виготовлених і/або придбаних з порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності, і/або таких, які містять у собі які-небудь порушення вказаних прав.

Щодо принципу взаємності — він є основоположним в угодах ВОІВ з охорони інтелектуальної власності, учасниками яких є країни СНД, і, таким чином, вже застосовується у просторі СНД. Положення Угоди щодо митних засобів захисту акцентували на актуальності введення відповідного регулювання, необхідність чого ще в 1994 р. була визначена ТРІПС. Зазначимо, що в Україні таке регулювання було запроваджено лише 28 квітня 2001 р. з прийняттям Кабінетом Міністрів України Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.

Разом з тим беззаперечно позитивне значення Угоди у визначенні принципів співпраці держав з припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності — питання, актуальність чого підкреслюється і рядом аналогічних рішень ЄС.

ДВОСТОРОННІ ДОГОВОРИ

Положення щодо охорони прав інтелектуальної власності містить більшість угод про торговельне та науково-технічне співробітництво, укладених Україною з іноземними країнами.

При їх загальній рамковості, в деяких випадках угоди містять прямі зобов'язання сторін, зокрема, щодо приєднання до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, надання захисту нормами авторського права комп'ютерним програмам і базам даних¹ тощо. Їх виконання Україною звичайно не призводило до яких-небудь складнощів.

Предметом суперечки, що набуло значного міжнародного резонансу, стало невиконання Україною Плану спільних дій, підписаного в липні 2000 Президентом України та США, за яким Україна мала припинити виробництво піратської та не ліцензованої продукції на фабриках з виробництва CD, прийняти нормативні акти з виробництва та розповсюдження оптичних дисків з звукозаписом, включаючи введення ідентифікаційних кодів, а також з нагляду за сировиною, обладнанням та експортом продукції; суттєво вдосконалити закон про авторське

¹Угода про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки, ратифікована Верховною Радою України 18.06.92.

право та запровадити інші зміни у законодавстві, в тому числі кримінальні та адміністративні покарання¹.

Вказане призвело до введення у 2001 р. санкцій проти України в розмірі 75 млн. дол., які були продовжені США на 2003, 2004 та 2005 рр.² Особливістю запровадження санкцій стало запізнення України у виконанні Плану дій, незважаючи на неодноразові попередження США; термінове припинення адміністративними засобами діяльності більшості CD виробництв влітку 2001 р.; незважаючи на це введення санкцій у зв'язку з неприйняттям Україною законодавчого акта у сфері регулювання виробництва лазерних дисків; після прийняття в 2002 р. Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» продовження санкцій у зв'язку з недосконалістю, з точки зору США, цього закону.

При цьому в 2001, Україна за даними ПРА за абсолютними показниками виробництва піратських дисків займала лише п'яте місце у світі після Китаю, Парагваю, Бразилії, Російської Федерації.

Данні щодо випуску
піратської продукції в країнах світу (в млн. дол. США)³

Країна	Фонограми та музика ⁴ (млн.дол. США) ПРА				Країни пріоритетної уваги, що виробляють піратську фонографічну продукцію, 2000 р. ⁵ (млн.дол.США) IFPI		Оціночні виробничі можливості з виготовлення CD у 2000 р. ⁶ (млн. одиниць) IFPI	
	Розмір шкоди		Рівень піратства		Розмір шкоди	Рівень піратства	Потенційні можливості з виробництва	Потреба у дисках
	2001р.	2000р.	2001р.	2000р.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Парагвай	253.6	200.0	99%	90%	110	95%+		
Бразилія	302.0	300.0	55%	53%	200	50%		
Російська Федерація	285.0	250.0	64%	70%	240	65%	120	45
Малайзія	148.9	15.6	70%	65%	40	65%	300	60
Китай	47.3 ⁷	70.0	90%	93%	600	90%		
Мексика	---	---	---	---	220	65%		
Італія	40.0	50.0	23%	25%	180	25%		
Індонезія	67.9	21.6	87%	56%	65	55%		
Тайвань	51.7	60.5	48%	44%	100	45%+	7000	255
Греція	---	---	---	---	40	50%		
Україна	170.0 ⁸	200.0	85%	95%	---	---	70	5
Гонконг	---	---	---	---	---	---	2900	255

¹ USTR Announces Ukraine's designation as a priority foreign country under special 301. USTR Press releases, March 13, 2001.

² Аналіз проблем піратства у галузі виробництва CD в країнах світу та прийнятих Україною заходів з зміни становища наведено в *Kapitsa Y. Problems of Intellectual Property Protection at Production and Distribution of Discs for Laser Reading System // Ukrainian-European International and Comparative Law Journal. — Spring 2002. — V. 3. — N 3. — P. 15-27.*

³ Зазначені дані важко порівнянні. Різниця в показниках досягає інколи кілька разів. Так, в Китаї за даними IFPI розмір шкоди оцінюється в \$600 млн., а ПРА — \$47.3 млн., в Італії IFPI дає оцінку шкоди в \$180.0 млн. та ПРА \$40 млн. З іншої сторони для Бразилії IFPI оцінює шкоду в 200 млн., а ПРА в 302.0 млн. В Малайзії шкода оцінюється IFPI в 40 млн. та ПРА в 148.9 млн. В списку ПРА відсутні Мексика та Греція хоч ці країни мають значний рівень піратства. Україна за даними IFPI не входить до десяти країн з найвищими обсягами піратства фонографічної продукції. ПРА же в 2001 та 2002 р. пропонує включити Україну до списку «Special 301» Офіса торгового представника США як першу з 51 країни світу з найбільш високим рівнем піратства (статус Priority Foreign Country). В наведених ПРА даних не знайшло відображення падіння в 10 разів виробництва CD дисків в Україні

В 2002 р. обсяг виробництва CD в Україні було скорочено в 10 разів. Якщо в 2000 р. в Україні діяли п'ять заводів з 12 лініями виробництва лазерних дисків та загальними, враховуючи наявність сировини, потенційними можливостями випуску до 40 млн. дисків на рік, то восени 2001 р. внаслідок перш за всього адміністративних заходів в Україні залишилося всього три заводи з 4 лініями випуску CD з звукозаписом. Із них два заводи мали застарілі лінії виробництва з собівартістю випуску продукції вище ніж при іноземному виробництві та обмеженим попитом на продукцію у зв'язку з її низькою якістю. Загальні потенційні можливості випуску продукції вказаними підприємствами, враховуючи наявність сировини, не перевищували 4–4.8 млн. дисків на рік, тобто відповідали потребам внутрішнього ринку України.

Парадоксом було збереження до серпня 2005 р. санкцій у силі при практично повному скороченню виробництва CD та прийнятті в Україні найбільш жорсткого у світі законодавства з виробництва та розповсюдження лазерних дисків¹.

Тиск на Україну з боку США реалізувався у прийнятті спеціального законодавства з виробництва та розповсюдження лазерних дисків та активізації адміністративних заходів боротьби з піратством, що включало постанови Кабінету Міністрів України з регулювання виробництва дисків, прийняті у 2001 р.², прийнятий 17 січня 2002 р. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування» від 30 січня 2002 р., а також ряд постанов Кабінету Міністрів України з реалізації зазначеного закону.

Законом було визначено, що виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності³. Виробник, що отримав ліцензію, зобов'язаний:

в 2001 р. та відповідні зміни з оцінки обсягу піратського випуску продукції.

Вказане свідчить про досить приблизні оцінки абсолютних обсягів виробництва піратської продукції. В той же час зазначені дані не враховують випуск піратської продукції у розвинутих країнах, що за абсолютними показниками становить значні суми.

⁴ International Intellectual Property Allians 2002 «Special 301» recommendations. IIPA 2000-2001 estimated trade losses due to copyright piracy and 2000-2001 estimated levels of copyright piracy.

⁵ 2001 IFPI Music Piracy Report, June 2001. — P. 10.

⁶ Теж саме, С. 3.

⁷ На відміну від інших країн наведені дані за рівнем піратських цін. В «цінах заміщення» (ринкових західних) втрати оцінюються IIPA в \$418.5 млн.

⁸ В Україні у 2000 р. та на початку 2001 р. могло вироблятися до 40 млн. дисків на рік та у 2001 р., 2002 р. — до 4–4.8 млн. дисків на рік, включаючи легітимну продукцію.

¹ Див. стор. 84, прим. 2.

² Постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо виконання українсько-американської спільної програми дій по боротьбі з нелегальним виробництвом оптичних носіїв інформації» від 22 березня 2001 р., «Про порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для лазерних систем зчитування», «Про затвердження Положення про комісію з проведення перевірок підприємств-виробників оптичних дисків та порядку проведення цих перевірок від 28 квітня 2001 р., «Про затвердження Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування» від 7 вересня 2001 р.

³ Стаття 3.

- виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;
- проставляти на кожному диску із записом інформації спеціальний ідентифікаційний код, на кожному диску виготовленому без запису інформації — код матриці, з якого його було виготовлено;
- виробляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та /або суміжних прав лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;
- вести облік обсягів виробництва, надавати два обов'язкові примірники дисків уповноваженому органу з питань ліцензування тощо¹.

Експорт, імпорт дисків, основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків, сировини для їх виробництва здійснюється лише на підставі ліцензії² та за умовою наявності на дисках спеціальних ідентифікаційних кодів³.

Законом встановлено порядок державного контролю за виробництвом дисків. Так, державний контроль здійснюється органом ліцензування шляхом проведення планових та позапланових (раптових) перевірок. За порушення вимог закону встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, при виробництві, експорті, імпорті дисків без ліцензії, виробництві без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів, без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права застосовуються в кожному випадку фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 200 відсотків вартості виробленої або імпортованої чи експортованої продукції, але не менше 5000 при виробництві та 3000 в інших випадках неоподаткованих мінімумів доходів громадян⁴.

Відповідальність за правильність оформлення договорів і використання авторських та (або) суміжних прав на виготовлення продукції несе виробник та замовник⁵.

Законом передбачено застосування спеціальних заходів з метою припинення порушень вимог такого закону, включаючи обмеження, тимчасову заборону діяльності суб'єктів господарювання, анулювання ліцензій тощо⁶.

Крім того прикінцевими положення закону внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України з посиленням відповідальності за порушення законодавства щодо лазерних дисків.

Додатково до вимог зазначеного Закону у 2002 р. в Україні була утворена, не маюча аналогів серед країн світу, система державних інспекторів з питань інтелектуальної власності⁷. До повноважень інспекторів, зокрема, входить:

- вжиття заходів до припинення незаконного обігу (в тому числі вилучення з обігу) контрафактних примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, вироблених чи імпортованих

¹ Стаття 4.

² Пункт 1 статті 5.

³ Пункт 5 статті 5.

⁴ Пункт 1 статті 8.

⁵ Розділ 7 пункту 1 статті 8.

⁶ Стаття 9.

⁷ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності»// Офіційний вісник України. — 2002. — № 21. — С. 68.

- з порушенням вимог законодавства, а також обладнання і сировини для їх виробництва;
- з метою недопущення порушень прав інтелектуальної власності здійснення контролю за наявністю договорів на виробництво дисків і правильністю їх укладення, за нанесенням спеціального ідентифікаційного коду на всі диски, що виробляються, тощо;
- проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють розповсюдження, прокат і зберігання примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних; вилучення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що розповсюджуються з порушенням законодавства і відповідних документів, тощо.

Прийняття законодавчих актів з посилення охорони інтелектуальної власності в Україні супроводжувалося значною роботою органів внутрішніх справ, прокуратури з припинення піратства.

Так, в 2001 р. Міністерством внутрішніх справ України було перевірено 12 тис. підприємств з питань дотримання законодавства з охорони інтелектуальної власності. Порушено 221 кримінальних справ, в тому числі 63 — за порушення авторського права та суміжних прав. Понад 4200 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. У правопорушників вилучено 257 тис. відеокасет, 235 тис. аудіо кaset та 217 тис. компакт-дисків¹.

Крім того 7 травня 2001 р. Генеральною прокуратурою за власною ініціативою була порушена кримінальна справа, щоб «шляхом слідства встановити об'єктивність висунутих США на адресу України обвинувачень у наповненні ринків Америки десятками тисяч виготовленими у піратський спосіб CD». Українські заводи не мали можливостей та сировини для виробництва дисків в обсязі, зазначеному американською стороною (70 млн. дисків на рік). Під час розслідування у 2001 р. на п'яти підприємствах України було зроблено п'ять технологічних експертиз. За словами заступника Генерального прокурора України О. Баганца — «експертним шляхом встановлено, що виробити таку кількість CD за наявної на підприємствах сировини неможливо, навіть за такого бажання»².

Незважаючи на здійснені заходи санкції США проти України були продовжені на 2003–2005рр. Умовою їх зняття, зокрема, було:

- доповнення законодавства щодо оптичних дисків, включаючи запровадження ліцензування виробництва матриць, збереження CD заводами зразків дисків для ідентифікації піратської продукції; реалізація зобов'язань щодо нанесення SID кодів, включаючи нанесення кодів на чисті лазерні диски, а також скасування вимоги щодо позначення CID кодами імпортованих дисків;
- повною мірою застосування раптових перевірок заводів, що виробляють лазерні, а також кримінальних санкцій проти порушників;
- запровадження ефективних заходів на кордоні для контролю експорту та імпорту матриць та обладнання з виробництва CD, а також транзиту лазерних дисків;

¹ Інформаційний лист Головного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України від 3 жовтня 2001 р.

² США переоцінили наші можливості // Голос України, № 21 від 1 лютого 2002 р.

- перегляд системи нанесення голограм з метою припинення широко розповсюдженої практики використання голограм піратськими компаніями, що використовують обманні ліцензійні угоди;
- посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства щодо лазерних дисків, здійснення реформи Цивільного процесуального кодексу України для забезпечення кращого захисту прав¹.

Унікальністю ситуації є те, що США вимагало запровадженням контролю при транзиті товарів, що прямо суперечить Угоді ТРІПС, а також Регламенту № 1383/2003. Так, Угода ТРІПС визначає, що спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні не застосовуються до транзитних товарів². Теж саме передбачається і Регламентом Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права.

В 2005 р., маючи на меті прискорення вирішення питань вступу до СОТ, Верховною Радою України 6 липня 2005 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва) (далі — Закон)³.

Законом були внесені зміни до Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність була розширена на незаконні дії з матрицями. Замість санкцій у вигляді обмеження волі до п'яти років (при перевищенні в три тисячі і більше разів неоподаткованого мінімуму доходів громадян), були введені штрафи (при відповідному перевищенні всього у двадцять і більше разів) та позбавлення волі від двох до п'яти років (при перевищенні у сто і більше разів).⁴

Суттєві зміни були внесені до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування». Це стосувалося введення ліцензування експорту, імпорту матриць⁵; конкретизації випадків вільного ввезення дисків. Замість положення, що Закон не розповсюджується на диски, які переміщуються через кордон України транзитом, визначено, що транзит дисків здійснюється у відповідності до Митного кодексу України та Закону України «Про транзит вантажів»⁶. Було уточнено компетенція контролюючих органів державної влади, в тому числі надання права під час перевірки при порушеннях опечатувати та/або вилучати диски, матриці, сировину, обладнання до вирішення питання у судовому порядку⁷. Визначено порядок вилучення дисків⁸ тощо.

Цікавим є, що через 6 днів після вступу 2 серпня 2005 р. закону у силу 8 серпня 2005 р. Торговельний представник США заявив про зняття санкцій з України у зв'язку з «визнанням зусиль, які Уряд України зробив для поліпшення законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності»⁹.

¹ 2005 Special 301 report. Ukraine. — P. 32, 37.

² Примітка 13 до статті 51 Угоди ТРІПС.

³ ВВР, 2005. — № 33. — Ст. 432.

⁴ Стаття 203-1 Кримінального кодексу України.

⁵ Стаття 5.

⁶ Стаття 2.

⁷ Стаття 6.

⁸ Стаття 9-1.

⁹ USTR Lifts Tariff Sanctions Against Ukraine, Announces Out-Cycle Review. Press Releases. 2005, August, 08.31.2005.

Звичайно, прийняття певних норм ще не означає, що вони дійсно застосовуються. Тим більше протягом зазначених шести днів навряд чи ситуація з виробництвом та розповсюдженням CD продукції в Україні суттєво змінилася. Аналізуючи стан з розповсюдженням піратської продукції в країнах світу за даними того ж Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, зрозуміло, що зв'язок між прийняттям нормативних актів та рівнем піратства є відсутній. Основне — бажання певної країни щодо здійснення правозастосовної діяльності.

Таке швидке рішення, на наш погляд, було наслідком зміни США політичних акцентів щодо України після виборів Президента України. Для його прийняття формально було потрібно посилення на зміни законодавства України.

Введення санкцій, як і їх продовження, на нашу думку та думку інших фахівців, пов'язується з невмінням зовнішньополітичного відомства, а також органів влади, що відповідають за стан з захисту права інтелектуальної власності, довести до американської сторони позитивні зміни у захисті прав, що сталися, запізненням з їх запровадженням, неврахуванням досвіду позитивного вирішення суперечок у галузі інтелектуальної власності з США іншими країнами світу¹.

¹ В Китаї рівень піратства у сфері виробництва оптичних носіїв дорівнює 90 відсотків. За даними ПРА втрати від виробництва дисків становлять \$47 млн. (за цінами піратської продукції та без урахування експорту дисків). За «цінами заміщення» втрати в 2001 р. оцінюються в \$418.5 млн. На січень 2002 р. в країні діяло 72 фабрик з 162 лініями загальної виробничої потужності (без урахування тінювого виробництва CD) — в 567 млн. дисків на рік. В 2001 р. за результатами перевірок було вилучено 51 млн. VCD, CD CD-ROM та DVD, виявлено 6 підпільних фабрик з 15 лініями виробництва дисків (див. ПРА 2002 Special 301. People's Republic of China).

США тричі передбачали накладення економічних санкцій проти Китаю у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності, проте санкції накладені не були. В 1991 та 1994 рр. Китай був визначений як країна особливої уваги (priority foreign country) як на цей час Україна. В 1992 р. Китай приєднався до Бернської конвенції з охорони літературних та художніх творів та у 1994 встановив кримінальну відповідальність за порушення авторського права, на рівні закону закріплену у 1997 р. Під загрозою санкцій у 1995 р. між Китаєм та США була укладена угода та прийнято план дій, згідно якому китайська сторона зобов'язалася здійснювати контроль за лініями з виробництва CD, конфіскувати піратську продукцію, створити систему з перевірки авторського права при виробництві дисків тощо. Передбачалося нанесення ідентифікаційних кодів на диски, перевірка відповідними органами угод про передачу прав на тиражування, контроль за виробництвом уповноваженими інспекторами. Проте лише частина з положень угоди була реалізована. В 1996 р. знову під загрозою санкцій Китай погодився на запровадження ліцензійного порядку імпорту обладнання для тиражування CD. В 1996 р. частина заводів з виробництва піратської продукції була закрита. Проте за даними Департаменту США, в тому ж році в інших районах Китаю були відкриті 27 ліній з можливістю виробляти 150 млн. дисків на рік (див. Sicom GmbH and CD Piracy. The American Graduate School of International Management. Thunderbird, 1997).

На цей час основним засобом боротьби з піратством в Китаї є адміністративні заходи, проведення перевірок, накладення адміністративних стягнень, ліцензування імпорту обладнання. Масштаби ініціювання цивільних справ є обмежені. Суди, якщо неможливо визначити збитки від порушення прав або незаконно одержані доходи, можуть встановлювати виплату компенсації в розмірі до RMB500,000 (\$60 тис.). При судовому розгляді обов'язковим є проведення технічної експертизи виробів правоволодільця та продукції, щодо якої є підстави вважати, що вона контрафактна (див. Sicom GmbH and CD Piracy. The American Graduate School of International Management. Thunderbird, 1997). Перед вступом до Світової організації торгівлі, що відбулося 11 грудня 2001 р., Китай лише 27 жовтня 2001 прийняв зміни до закону про авторське право, змінивши його у відповідність до Угоди ТРІПС (в Україні відповідні зміни були прийняті 11 липня 2001 р.).

Зазначені заходи призвели до зниження експорту піратських CD, зменшення рівня піратства в Шанхаї, Пекіні. Проте на цей час Китай за даними IFPI залишається країною з найвищим рівнем піратства фонографічної продукції.

Причини ненакладання санкцій з боку США фахівці пояснюють як здійснення певних заходів з обмеження піратства, що приймалися Китаєм після заяв з боку США, а також загрозою прийняття зворотних торговельних санкцій щодо США.

Крім того, зіграло роль відсутність єдиного підходу до вирішення проблем, пов'язаних з лазерними дисками, у законодавчій та виконавчій гілках влади. Так, в той час, коли Президент України та Кабінет Міністрів України наполягали на прийнятті Верховною Радою України «жорсткого варіанту» закону щодо лазерних дисків, Верховна Рада України проголосувала 20 грудня 2001 р. проти зазначеного проекту закону з метою недопущення знищення виробництва лазерних дисків в Україні та пізніше прийняла більш м'яку редакцію проекту Закону.

Відсутність єдиної позиції, за нашою думкою, надало змогу IFPI та іншим лобістським угрупованням тиснути на Офіс торгового представника США з метою введення в Україні законодавства, яке, як ми зазначали раніше, по жорсткості, не має аналогів у світі. Так, на цей час лише тільки дві країни у світі — Україна та Болгарія мають спеціальне законодавство, що передбачає врегулювання виробництва та розповсюдження CD. В деяких країнах (Китай, Макао, Гонконг) присутні елементи такого регулювання, в інших — спеціальне регулювання виробництва CD не запроваджене¹.

ВИСНОВКИ

Зобов'язання країн Центральної і Східної Європи, СНД з приведення законів у сфері інтелектуальної власності до стандартів ЄС призводять до домінуючої ролі права ЄС у розвитку національного законодавства і гармонізації права інтелектуальної власності в рамках усього європейсько-азіатського регіону. При цьому специфіка права інтелектуальної власності ЄС щодо договорів ВОІВ — у його практичній спрямованості на реалізацію чотирьох підвалін Загального ринку: вільне пересування товарів, осіб, послуг і капіталів між державами, а також створення рівних умов конкуренції, становить особливий інтерес в Україні, інших країнах СНД. Акцент на цей час у правовому регулюванні в ЄС здійснюється на ефективній реалізації прав інтелектуальної власності. Цей же пріоритет висувається й стосовно України, інших країн, з якими ЄС укладені угоди про партнерство та співробітництво чи асоціацію.

Особливістю права ЄС є забезпечення охорони прав через два механізми — гармонізацію законів держав-членів і введення охоронних документів Спільноти для різних об'єктів промислової власності. Треті країни, таким чином, крім заходів з гармонізації, можуть вирішити питання про підписання договорів з входження в регіональну систему охорони певних об'єктів. Важливим аспектом є істотна роль антимонопольного законодавства ЄС у регулюванні використання об'єктів права інтелектуальної власності.

З підписанням у 1994 р. Угоди про партнерство і співробітництво, Україна взяла на себе зобов'язання до 1 березня 2003 р. привести законодавство у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, включаючи ефективні засоби забезпечення прав, а також приєднатися до ряду міжнародних договорів ВОІВ. Якщо остання вимога в основному виконана, врахування положень актів ЄС має незначний за обсягом фрагментарний характер.

В Україні прийнято значний обсяг нормативних документів з боротьби з піратством, реалізації майнових прав. В той же час, актуальним залишається розвиток організацій з колективного управління правами авторів, підвищення кваліфікації

¹ Kapitsa Y. Problems of Intellectual Property Protection at Production and Distribution of Discs for Laser Reading System // Ukrainian-European International and Comparative Law Journal. — Spring 2002. — V. 3. — N 3. — P. 15–27.

суддів, створення системи збору та розподілу винагороди за використання об'єктів суміжних прав.

Характерним для розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні є провідна роль зовнішніх факторів при крайній повільності зміни ситуації з непрацюючими або працюючими неефективно законами в умовах відсутності такого впливу. Актуальним є сприйняття позитивного досвіду Євро-союзу щодо порядку підготовки законопроектів і оцінки їхньої ефективності. Успіх адаптації законодавства можливий лише при створенні механізмів його реалізації, що пов'язано з розвитком професійних організацій, які представляють інтереси авторів, промисловості, науки, й їхній ролі в оцінці ефективності застосування законодавства й виробленні державної політики в сфері інтелектуальної власності.

ГЛАВА 3. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

§ 3.1. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

ВСТУП

Причини гармонізації

До прийняття в 1991 р. Європейською Спільнотою спеціального законодавства з охорони комп'ютерних програм для держав-членів характерною була суттєва відмінність підходів з охорони цих об'єктів. З дванадцяти держав-членів в семи комп'ютерні програми взагалі не охоронялися авторським правом. Значно різнилися стандарти охорони. Так, зокрема, в ФРН для надання охорони вимагався значний рівень творчості при створенні програми¹. В багатьох країнах охорона програм здійснювалася за договірним правом та/або інститутом охорони конфіденційної інформації. Проте такий підхід не міг бути застосованим для сторін, які не були сторонами контракту.

З точки зору Європейської комісії, відмінності в правовій охороні не тільки негативно впливали на діяльність Спільного ринку, а також мали негативні наслідки для створення компаній з виробництва програмного забезпечення у Співтоваристві та, в результаті, обумовлювали різні умови конкуренції.

Підготовка директиви

В 1985 р. ЄК опублікувала Білу книгу «Завершення внутрішнього ринку»² та в 1988 р. Зелену книгу «Авторське право та виклик технологій — питання авторського права, що вимагають невідкладних дій»³, де вперше визначила необхідність гармонізації законодавства з охорони комп'ютерних програм.

При виборі захисту програм за правом *sue generis* або авторським пріоритет було надано авторському праву, що не вимагало введення нового інституту охорони на міжнародному рівні та дозволяло застосовувати вироблені принципи охорони авторського права — такі як національний режим, відсутність формальностей тощо. Крім того вважалося, що авторське право може забезпечити баланс між захистом програм та вимогами конкуренції через введення умов, що стосуються зворотного інжиніринга⁴.

Проект Директиви було подано ЄК до Ради ЄС та Європейського парламенту в 1989 р. В 1990 р. Єврокомісія публікує Доповнену пропозицію до проекту Директиви⁵ з урахуванням висновку Європарламенту, включаючи додання статті, що дозволятиме зворотний інжиніринг (декомпіляцію) програм з метою досягнення можливості взаємозв'язку мереж. Протягом двох місяців Рада прий-

¹ «Inkassoprogramm «case law of Germany Supreme Court «Schöpfungshöhe»: B.G.H.Z.94 at 276.

² COM(85)310 final, point 149.

³ Green Paper «Copyright and the Challenge of Technology» COM (88) 172 final, 10.11.1988.

⁴ reverse engineering.

⁵ COM/1990/509/final, OJ C/1990/320/22.

няла спільну позицію, що була схвалена без зауважень Парламентом у квітні 1991 р. та в травні 1991 р. Директива була прийнята Радою.

Основний результат Директиви Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм¹ — надання охорони програмам як літературним творам у розумінні Бернської конвенції, а також, вперше в ЄС для об'єктів авторського права, — гармонізація підходу до визначення оригінальності певного об'єкта авторського права.

Так, для надання охорони необхідним є лише те, щоб програма була «власним інтелектуальним творінням автора». Жодні інші вимоги не мають бути застосовані для визначення можливості для надання захисту»². Таке положення призвело до зниження формальних вимог для надання охорони комп'ютерним програмам у дванадцяти та до відповідного підвищення вимог в трьох державах-членах.

Директива містить обмеження щодо зворотного інжинірингу, положення, які стосуються ліцензування. Загальні принципи включають також визначення особи, яка має право на комп'ютерну програму та умов захисту програм; дій, що вимагають надання дозволу праволодаря, та дій, які не є порушенням прав.

Розвиток та практика застосування законодавства

Директивою 93/98/ЄЕС³ строк охорони комп'ютерних програм, як і для інших об'єктів авторського права, було продовжено з 50 до 70 років після смерті останнього автора, або, якщо праволодарем визначена юридична особа, — з дати, коли програма вперше стала доступною громадськості.

Положення Директиви щодо охорони комп'ютерних програм як літературних творів було повторено пізніше в Договорі ВОІВ про авторське право⁴ та Угоді ТРІПС⁵, що складають *acquis* ЄС.

За винятком Франції та Німеччини, інші держави-члени не надали визначення «комп'ютерна програма» у своєму законодавстві. Великобританія включила «підготовчі ескізні матеріали» в число літературних творів, які охороняються, що, з точки зору ЄК, є навіть більш ширшим кроком з охорони зазначених об'єктів ніж це вимагає Директива.

Вимога щодо оригінальності комп'ютерних програм була імплементована всіма державами-членами. Проте у Великобританії залишилася охорона авторським правом програм, створених комп'ютером, та вимога щодо майстерності та витрат праці⁶ при створенні програми фізичними особами, що, на думку ЄК, є несумісним з Директивою⁷.

Принципи захисту комп'ютерних програм, визначені у Директиві, набули розвитку у багатьох судових справах в державах-членах. Зазначимо важливий висновок Федерального верховного суду Німеччини, пов'язаний зі статтею 7 Директиви, що зміна тексту комп'ютерної програми, захищеної апаратними засобами для обходу захисту комп'ютерної програми, є порушенням авторського права.⁸

¹ Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs OJ L 122 17.05.1991 p. 42.

² Стаття 1(3) Директиви.

³ OJ L 290, 24.11.1993, P. 0009-0013.

⁴ Стаття 4.

⁵ Стаття 10(1).

⁶ Skill and labour.

⁷ COM(2000) 199 final.

⁸ Karlsruhe Court of Appeals, [1996] WRP 587; підтверджено Federal Supreme Court (BGH) [1996] CR.

Перспективи розвитку законодавства

В 2000 р. Комісією було підготовлено та надано на розгляд Ради, Європейського Парламенту та Економічно-соціального комітету доповідь про імплементацію та результати застосування Директиви 91/250/ЄЕС¹.

Результати досліджень Комісії свідчать, що цілі Директиви були досягнуті та її вплив на індустрію програмних засобів є позитивний, наслідком чого є ріст промисловості, зайнятості та зменшення обсягів піратства. Певні зауваження стосувалися права розповсюдження, «*back-up*» копій, відшкодування шкоди та технічних питань. Щодо санкцій оговорювалась доцільність створення бази даних, яка мала б містити стандарти та мінімально необхідні процедури відповідно до вимог Угоди ТРІПС.

Комісія вважає, що на цей час не є необхідним доповнювати Директиву новими положеннями. Це може бути зроблено пізніше. Проте підкреслена актуальність інших, пов'язаних з комп'ютерними програмами ініціатив Єврокомісії, що стосуються патентоздатності комп'ютерних програм та Зеленої книги з боротьби з підробленими товарами та піратством в межах Спільного ринку. Також підкреслюється важливість проведення урядової політики з використання ліцензійного програмного забезпечення.

ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Предмет захисту та поняття комп'ютерної програми

Директива вимагає запровадження охорони комп'ютерних програм в державах-членах авторським правом як літературних творів згідно із Бернською конвенцією². При цьому визначення «комп'ютерна програма» не наводиться спеціально. Логіка, алгоритми та мова програмування не охороняються Директивою оскільки вони становлять ідеї та принципи, які не охороняються³. Підготовчі, ескізні матеріали розробки програм охороняються, «якщо сутність підготовчої роботи є така, що її результатом на пізнішій стадії може стати комп'ютерна програма»⁴.

Критерієм оригінальності програми є те, що програма має бути «власним інтелектуальним творінням автора»⁵. Критерій оригінальності не означає, що програма, зокрема, повинна мати винахідницькі риси, бути новою, складною або ефективною. В преамбулі Директиви звертається увага, що при визначенні оригінальності жодні тести щодо якості або естетичної цінності програми не мають застосовуватися⁶.

В цілому зазначені вимоги враховані законодавством України. Оскільки до первинних суб'єктів авторського права Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі Закон)⁷ відносить автора твору⁸, комп'ютерна програма є

¹ Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the implementation and effects of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs. 10.04.2000. COM(2000) 199 final.

² Стаття 1(1).

³ Пункт 14 преамули.

⁴ Пункт 7 преамбули.

⁵ Стаття 1(3).

⁶ Пункт 8 преамбули.

⁷ В редакції Закону № 2627-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 43, ст. 214 зі змінами, внесеними згідно із законом № 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35. — ст. 271.

⁸ Частина 1 статті 11.

одним з видів творів¹, а автор визначається, як «фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір»² — критерієм оригінальності комп'ютерної програми в Україні є творчий характер комп'ютерної програми, що відповідає «інтелектуальному творінню» статті 1(3) Директиви.

Щодо підготовчих матеріалів, оскільки Закон надає охорону творам технічного та наукового характеру³, то зазначені матеріали, якщо вони мають творчий характер, підпадають під охорону авторським правом в Україні.

Авторство та майнові права

Згідно Директиви, авторське право на комп'ютерну програму належить її автору. Автор визначається як фізична особа або група осіб, які створили програму⁴. В останньому випадку виключні права на програму належать зазначеним особам спільно⁵. Директива не містить норм щодо майнових прав на програму, створену за замовленням. За відсутності спеціальних норм національного законодавства, такі права мають належати автору. Питання майнових прав на програми можуть бути врегульовані зобов'язальним правом держав-членів.

Директива докладно визначає майнові права на комп'ютерну програму, що включає постійне або тимчасове відтворення програми, переклад, адаптацію, будь-яку форму розповсюдження, включаючи прокат оригіналу комп'ютерної програми або її копії, питання вичерпання прав у Співтоваристві тощо⁶.

Зазначені положення відповідають нормам Закону щодо презумпції авторства, співавторства, вичерпання прав⁷ та, стосовно майнових прав, перекриваються більш загальними, зазначеними у Законі, способами використання творів⁸. В той же час, Закон не містить положень, які уточнюють права використання комп'ютерних програм⁹, що доцільно врахувати.

Винятки з дій, що обмежують користування

Директива визначає права користувачів з використання комп'ютерних програм, що можуть здійснюватися без дозволу суб'єкта права, які включають:

- відтворення, переклад, адаптацію, іншу зміну комп'ютерної програми, якщо вони необхідні для використання програми законному користувачу відповідно до її призначення, включаючи усунення помилок¹⁰;
- виготовлення резервної копії законним володільцем програми¹¹;
- вивчення, дослідження або випробування програми з метою визначення ідей і принципів¹², а також

¹ Частина 1 статті 8.

² Стаття 1.

³ Пункт 1 частини 1 статті 8.

⁴ Стаття 2(1).

⁵ Стаття 2(2).

⁶ Стаття 4.

⁷ Статті 11, 13, частина 7 статті 15.

⁸ Частина 3 статті 15.

⁹ «... виключні права суб'єкта права... включають право здійснювати або дозволяти: а) постійне або тимчасове відтворення комп'ютерної програми будь-якими засобами і будь-якій формі, частково або в повному обсязі. Так, здійснення завантаження, відтворення на дисплеї, прогону, передачі або запов'ятовування комп'ютерної програми, необхідні для такого відтворення, вимагають дозволу правоволодільця» (стаття 4(а) Директиви).

¹⁰ Стаття 5(1).

¹¹ Стаття 5(2).

¹² Стаття 5(3).

— право, за певних умов, на декомпіляцію — відтворення коду або переклад його форми, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії програми з іншими програмами¹.

Зазначимо, що первісний проект Директиви не передбачав вимог міжоперабельності.² Два значні групування лобіювали різне вирішення зазначеного питання. Європейський комітет з міжоперабельних систем (ECIS), до якого входять малі підприємства, ICL, *Bull* та інші, зазначав, що Директива мала б дозволити зворотний інжиніринг, який посилить конкуренцію та розвиток інновацій. Інше угруповання — Група дій з програмного забезпечення для Європи (SAGE), яке складається з великих фірм, таких як IBM, *Microsoft* тощо, акцентувала увагу на необхідності належного захисту суб'єктів права.

Хоча положення з зворотного інжинірингу були включені до Директиви, вони являють собою компроміс між двома підходами.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» містить аналогічне Директиві виключення щодо користування, що пов'язано з врахуванням в 1993 р. при розробці проекту Закону проекту Директиви. Проте, деякі положення Закону звужують обсяг виключень у порівнянні з Директивою. Так, дії з декомпіляції можуть здійснюватися особою, яка «правомірно володіє правомірно виготовленим примірником комп'ютерної програми»³. Директива зазначає, що такі дії можуть здійснюватися також в інтересах суб'єкта права, який на законних підставах використовує програму, особою, що одержала дозвіл на здійснення таких дій⁴.

Директива закріплює право суб'єкта права щодо виготовлення резервної копії, якщо це необхідно для використання комп'ютерної програми⁵. Закон передбачає застосування такого права лише для обмеженого числа випадків⁶.

З іншого боку, певні положення Закону потребують доповнення. Це стосується заборони використання інформації, одержаної в результаті декомпіляції, також для виробництва та маркетингу⁷, неможливості використання такої інформації для розроблення комп'ютерної програми істотно⁸ схожої на скомпільовану програму, права не тільки вивчати та досліджувати функціонування комп'ютерної програми, але і її випробувати⁹ та ряду інших положень.

Зазначимо, що ряд положень Директиви залишають запитання. Це стосується заборони декомпіляції, якщо інформація, необхідна для досягнення здатності комп'ютерів до взаємодії, була наявна для доступу¹⁰. Так, як поступати у випадку, якщо суб'єкт права має доступ до такої інформації, проте цей доступ

¹ Стаття 6.

² Interoperability.

³ Частина 1 статті 24.

⁴ Стаття 6(1)(а).

⁵ Стаття 5(2).

⁶ Для суб'єкта права є можливим «виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає бути правомірним» (пункт 2 частини 1 статті 24).

⁷ Див. стаття 6(2)(с) Директиви та пункт 3 в частини 1 статті 25 Закону.

⁸ Закон вказує на неможливість розробки програми лише «схожої» на декомпільовану комп'ютерну програму (пункт 1 в, частина 1 статті 24).

⁹ Див. пункт 4 частини 1 статті 24 Закону та стаття 5(3) Директиви.

¹⁰ Стаття 6(1)(b).

обумовлено виплатою роялті або виконанням інших вимог. Директива не уточнює, що слід розуміти під «необхідне» та «потрібне» в контексті права на відтворення твору тощо.¹

Засоби захисту

Директива зазначає, що держави-члени мають забезпечити, згідно з їх національним законодавством, відшкодування шкоди особою, що вчинила:

- (а) будь-яку дію з введення в обіг примірника комп'ютерної програми, знаючи або маючи розумні підстави вважати, що цей примірник є таким, що порушує права;
- (б) придбання з комерційною метою примірника комп'ютерної програми, знаючи або маючи розумні підстави вважати, що ця копія є такою, що порушує права;
- (с) будь-яку дію з введення в обіг або у володіння з комерційною метою будь-якими засобами, єдиним призначенням яких є полегшення несанкціонованого усунення або обходу будь-якого технічного засобу, що може бути використаний для охорони комп'ютерної програми.²

Законодавство держав-членів має забезпечувати конфіскацію примірника програми, що порушує права, та засобів несанкціонованого обходу захисту комп'ютерної програми³.

Законодавство України передбачає значно ширші цивільно-правові, кримінально-правові та адміністративно-правові засоби захисту прав⁴.

В той же час є різниця у неправомірних діях, за які передбачена відповідальність. ЦК України та Закон безпосередньо не передбачають цивільну відповідальність за володіння з комерційною метою піратською копією комп'ютерної програми та засобами обходу захисту комп'ютерної програми. В цивільному законодавстві також не зазначається формула «або маючи підстави знати».

Строк охорони

Вимога щодо охорони комп'ютерної програми протягом життя автора та сімдесяти років після смерті останнього автора, що залишився живим, строку охорони при анонімному оприлюдненні програми або під псевдонімом, порядок обчислення строків охорони, визначені Директивою, відповідають відповідним положенням Закону України «Про авторське право і суміжні права»⁵.

ВИСНОВКИ

Прийняття в 1991 р. ЄС Директиви про правову охорону комп'ютерних програм має особливе значення, оскільки цим Спільнота започаткувало гармонізацію законів держав-членів у сфері авторського права.

В цілому положення Директиви відповідають законодавству України. Проте деякі положення українського законодавства потребують уточнення. Це стосується уточнення виключних прав та неправомірних дій стосовно комп'ютерних програм, прав на декомпіляцію та інших дій з використання програм, що не потребують дозволу суб'єкта права.

¹ Стаття 6(1).

² Стаття 7(1)(а), (b), (с).

³ Стаття 7(2), (3).

⁴ Розділ V Закону, статті 16, 432 ЦК України, стаття 176 Кримінального кодексу України тощо.

⁵ Статті 8 Директиви та 28 Закону.

§ 3.2. ПРАВО НА ПРОКАТ, ПРАВО НА ПОЗИЧКУ ТА ДЕЯКІ СУМІЖНІ ПРАВА

ВСТУП

Причини гармонізації.

Регулювання прокату та позички в державах-членах ЄС

Основи практики публічного прокату сформувалися на початку двадцятого століття через розвиток публічних бібліотек. Публічні бібліотеки того періоду були, у більшості випадків, приватними і надавали послуги або за одноразову платню, або на підставі сплати членських внесків. У подальшому послуги публічних бібліотек усе більше ставали безкоштовними. Так, було встановлено, що на період другої половини 40-х років вже мало місце зменшення кількості приватних бібліотек і значне збільшення державних публічних бібліотек, що, загалом, забезпечило значне зростання обсягів прокату і позички, зокрема, кількості одиниць прокату і позички.

Цей суспільний процес природно привернув увагу авторів у зв'язку зі значним збільшенням обсягу використання їхніх творів без виплати належної винагороди.

Законодавці країн ЄС не зразу почали реагувати на цей соціальний запит, а, в міру врегулювання даної складової авторського права, застосовували механізм обмеженого вільного використання творів або отримання винагороди за використання.

У законодавстві європейських країн право на публічний прокат з'явилося відносно недавно: Данія — 1945 р., Швеція — 1955 р., Фінляндія — 1961 р., Нідерланди — 1971 р., Німеччина — 1972 р., Великобританія — 1979/1982 р. Лише у Німеччині це право стало складовою закону про авторське право, у той час, як у інших країнах воно втілювалося в інших законодавчих актах. Підходи до вирішення зазначеної проблеми у країнах ЄС суттєво різнилися. Наприклад, у Бельгії право на публічний прокат було складовою права на розповсюдження. У Франції, Люксембурзі, Греції авторам забезпечувалося виключне право на публічний прокат, засноване на «*droit de destination*»⁴⁹. У Португалії публічний прокат не був пов'язаний з розповсюдженням. А у Ірландії та Італії право на публічний прокат взагалі не передбачалося.

Така ситуація не сприяла розвитку спільного ринку у зазначеному сегменті правовідносин і потребувала гармонізації законодавства на рівні Європейської Спільноти.

Причиною гармонізації також були такі фактори:

- набуття прокату і позички творів та об'єктів суміжних прав більшого значення, зокрема для авторів, виконавців, виробників фонограм і виробників перших записів фільмів;
- більш загрозливий характер піратства у цій сфері;
- вагомість значення прокату разом із іншими формами використання об'єктів авторського права і суміжних прав для культурного і економічного розвитку Європейської Спільноти;

¹ Право призначення.

- необхідність узгодження прокату із застосуванням Інтернет-технологій;
- необхідність введення режиму, за яким справедлива винагорода мала б отримуватися суб'єктами авторського права і суміжних прав через організації колективного управління;
- впровадження права на прокат не повинно стати обмеженням у міжнародній торгівлі між державами-членами та у діяльності засобів масової інформації.

Робота з підготовки Директиви

Зелена книга «Про авторське право і виклик технологій» від 17 червня 1988 року¹ була першим документом Комісії, який наголосив на необхідності гармонізації основ авторського права і суміжних прав. Окрім прокату та позички документ торкнувся проблем мовлення і публічного сповіщення, визначивши поняття «фільм», «право надання» тощо. Зелена книга складалася з семи розділів, кожен з яких висвітлював проблеми окремої галузі, яка потребувала змін. В основу проекту директиви було закладено положення розділів четвертого та другого, які висвітлювали проблеми, відповідно, права на розповсюдження, права на оренду, а також боротьби з піратством.

Для обговорення Зеленої книги, починаючи з 1988 року, Комісія організувала декілька слухань у зацікавлених колах стосовно актуальності цього документа. На одному з таких слухань у вересні 1989 року, яке було присвячено праву на розповсюдження та праву на прокат, значна більшість учасників прийшла до думки щодо спільної гармонізації права на прокат і права на позичку. Учасники дійшли висновку, що директива лише з права на прокат без права на позичку була б неповною та не вирішувала б проблему. Як результат слухань і отриманих внаслідок консультацій рішень, Комісія на підставі Зеленої книги прийняла пропозицію стосовно зазначеної Директиви². Рада та Європейський Парламент підтримали запропонований принцип гармонізації права на публічний прокат і права на позичку.

Згодом було прийнято Директиву Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року про право на прокат і право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності³. Скорочена назва цієї Директиви — Директива про право на прокат⁴.

Розвиток та практика застосування законодавства

Слід зауважити, що з прийняттям наступних директив до Директиви 92/100/ЄЕС було внесено суттєві зміни. Так, стаття 7 «право відтворення» була скасована статтею 11(1)(а) Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві⁵.

¹ Green Paper on «Copyright and the Challenge of Technology; Copyright Issues Requiring Immediate Action» COM (88) 172 final, 7 June 1988.

² Proposal for a Council Directive on rental right, lending right and on certain rights related to copyright. *Official Journal C 53*, 28/02/1991, P. 35.

³ Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property. *Official Journal L 346*, 27/11/1992, P. 61.

⁴ The «Rental Right Directive».

⁵ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. *Official Journal L 167*, 22/06/2001, P. 10–19.

Директивою 2001/29/ЄС також було запроваджено нову редакцію статті 10(3) Директиви 92/100/ЄЕС, згідно якої обмеження прав на об'єкти суміжних прав можуть застосовуватися лише в певних особливих випадках, що не суперечать нормальному використанню цих об'єктів та не завдають невикористаної шкоди законним інтересам суб'єкта права¹.

Ще один нормативний акт ЄС — Директива 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року² — статтею 11 відмінила розділ III (статті 11 і 12) Директиви 92/100/ЄЕС, якою визначалися строки дії, відповідно, авторського права і суміжних прав. Тепер за статтею 1 Директиви 93/98/ЄЕС строк дії авторського права збільшився до семидесяти років.

Стосовно суміжних прав, мають місце такі зміни³: строк захисту майнових прав на виконання обчислюється у 50 років від дати здійснення виконання або, у випадку правомірного опублікування чи правомірного публічного сповіщення запису виконання, протягом зазначеного вище строку — у 50 років після дати першого з зазначених способів використання. Щодо прав виробників фонограм та виробників перших записів фільмів⁴, то стосовно їхніх об'єктів прав внесено аналогічні зміни: охорона здійснюється або 50 років після вироблення запису, або 50 років після публічного показу чи публічного сповіщення зазначеного об'єкта права, якщо такий вид використання відбувся. Захист прав організацій мовлення закріплено у 50 років після здійснення першої трансляції передачі будь-яким способом.

Причиною цих змін став подальший розвиток законодавства ЄС, спрямований на забезпечення додаткових економічних важелів щодо розбудови Спільного ринку, а також забезпечення необхідних передумов для збереження у Спільноті національних культурних цінностей.

Слід зауважити, що «право на здійснення комерційного прокату (оренди)» передбачено також статтею 11 Угоди ТРІПС⁵. Привертає увагу не тільки неузгодженість термінів, але й значно нижчий рівень захисту, що стосується лише «принаймні комп'ютерних програм та кінематографічних творів», а також суб'єктів суміжних прав щодо фонограм⁶. Роз'яснити це можна хіба що тим, що Угода ТРІПС розрахована не тільки на розвинені країни, але й на країни з низьким рівнем захисту прав інтелектуальної власності.

Стосовно сфери застосування Угоди ТРІПС відзначено, що об'єкти інтелектуальної власності є продуктами людської думки, результатами інтелектуальної творчої діяльності. Угода безпосередньо визначає, що права інтелектуальної власності є приватними правами⁷.

Зазначимо, що ТРІПС не слід розглядати як альтернативу Бернській та Римській конвенціям⁸.

¹ Стаття 11(1)(b) Директиви 2001/29/ЄЕС.

² Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights. *Official Journal L 290*, 24/11/1993, p. 0009–0013.

³ Стаття 3 Директиви 93/98/ЄЕС.

⁴ Стаття 3(1) Директиви. Зважаючи на визначення «виробник відеограми», наведене у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», під «виробниками перших записів фільмів» (в низці європейських законів вживається термін «виробники фільмів») можна розуміти «виробників відеограм». Тому подібна аналогія нами буде застосовуватися у подальшому.

⁵ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. — К.: УАЗТ, 2000. — 598 с.

⁶ Стаття 14 (4).

⁷ Абзац 4 преамбули.

⁸ Стаття 2 (2).

Держави-члени повинні були до 1 липня 1994 року прийняти закони, підзаконні та адміністративні положення, необхідні для виконання Директиви 92/100/ЄЕС¹. Але оскільки впровадження прокату і позички суттєво залежить від культурних національних традицій певної держави, положення Директиви не було повністю гармонізовано у державах-членах. Значна кількість держав виконали вимоги вищенаведеної норми після спливу зазначеного строку². Тому Комісія розпочала підготовку звіту щодо функціонування права на позичку, узагальнені результати якого мали бути представлені Європейському Парламенту, Раді, Економічно-соціальному комітету. Метою цього звіту було надання оцінки ситуації у Спільноті стосовно позички, підведення підсумків щодо досягнення рівня гармонізації, а також перегляд у ЄС права на позичку. Такий звіт було представлено Комісією 12 вересня 2002 року³.

Загальна ситуація у державах ЄС виглядає таким чином. У деяких державах має місце виключне право на позичку для усіх видів творів. Інші держави запровадили право на отримання винагороди. Водночас, відповідно до статті 5(3), застосовується часткова відміна права позички на користь певних категорій закладів. Наприклад, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Великобританія і Ірландія, надають виключне право позички певній категорії суб'єктів права. Так, у Франції⁴ — це автори, виконавці, виробники фонограм і відеограм. За новим законопроектом до числа суб'єктів права мають додатися також видавці. У Греції⁵ таке право мають автори, виконавці, виробники фонограм і виробники фільмів, а також видавці після їх смерті.

В Іспанії⁶ виключне право на позичку надане авторам, виконавцям, виробникам фонограм і виробникам фільмів. Так само і у Великобританії.

В Італії до прийняття Директиви права на позичку взагалі не було. Тепер таким правом наділено авторів, виконавців, виробників фонограм, виробників кінематографічних або аудіовізуальних творів⁷. Зазначене право не вичерпується у зв'язку з продажем або розповсюдженням носіїв. Але позичка державними та публічними бібліотеками з метою культурної пропаганди та особистого навчання відбувається без дозволу вищезазначених суб'єктів права та без виплати винагороди. Стосовно фонограм і відеограм, виключне право спливає через 18 місяців після першого розповсюдження⁸.

Ірландія запровадила Директиву лише 2000 року. Законом Ірландії «Про авторське право і суміжні права»⁹ запроваджено виключне право на розповсюдження, яке передбачає також позичку творів та інших захищених об'єктів¹⁰.

¹ Стаття 15(1).

² Іспанія — у грудні 1994 р.: Law No. 43 of December 30, 1994, on the Incorporation in Spanish Law of Council Directive (EEC) No. 92/100 of November 19, 1992, on Rental Right and Lending Right and on Certain Rights Related to Copyright in the Field of Intellectual Property; ФРН — у червні 1995 р.: Law of June 23, 1995 amending the Law on Copyright and Neighboring Rights (Copyright Law) of September 9, 1965; тощо.

³ Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee On the public lending right in the European Union (COM (2002) 502 final).

⁴ Act № 92-597 of 1 July 1992 on the Intellectual Property Code (Legislative Part).

⁵ Copyright, Related Rights and Cultural Matters (Law No. 2121/1993).

⁶ Act № 43 of 30 December 1994 (has been incorporated in the Spanish Law on Intellectual Property).

⁷ Law No. 633 of 22 April 1941 on Copyright, as amended.

⁸ Стаття 69 Закону Італії.

⁹ Copyright and Related Rights Act 2000 (No. 28 of 2000).

¹⁰ Маються на увазі об'єкти суміжних прав.

Подібне законодавство, що стосується прав авторів, виконавців, виробників фонограм і відеограм, має також Португалія¹.

Інша практика має місце в Австрії, Данії, Фінляндії, Німеччині, Люксембурзі, Нідерландах і Швеції, де замість виключного права або після спливу строку його дії застосовується право на винагороду за позичку захищених законом творів.

В Австрії право, що стосується позички, є складовою права на розповсюдження. Автори, виконавці, виробники фонограм, виробники фільмів, організації мовлення набувають право на отримання справедливої винагороди після першого розповсюдження.

У Данії виключне право на позичку авторів, виконавців, виробників фонограм і виробників фільмів спливає після першого розповсюдження відповідного об'єкта. Проте це положення не стосується творів кінематографії і комп'ютерних програм. Автори, перекладачі, дизайнери і виконавці отримують право на винагороду, коли їхні твори або інші об'єкти права надаються у позичку публічними бібліотеками.

У Фінляндії практика запровадження права на позичку здійснюється на підставі Закону 1961 року «Про гранти і субсидії для авторів і перекладачів». Право на позичку є складовою виключного права на розповсюдження і застосовується до усіх видів творів, окрім творів кінематографії і комп'ютерних програм. Тому після першого розповсюдження автори творів кінематографії і комп'ютерних програм мають виключне право на позичку, а автори інших видів творів мають лише право на справедливу винагороду.

У Німеччині² виключне право на позичку спливає після першого продажу, в результаті чого за авторами залишається право на винагороду за певні види позички. До закладів, що надають послуги позички, належать публічні бібліотеки, публічні заклади прокату записів аудіовізуальних творів та інших примірників творів.

У Люксембурзі виключне право на позичку належать авторам, виконавцям, виробникам фонограм і виробникам фільмів. Це право спливає після першого розповсюдження відповідних об'єктів. Згідно змін у законодавстві, що відбулися 2000 року, автори і виконавці отримали ще й право на фіксовану винагороду. Закріплено також перелік закладів, які звільнено від сплати винагороди за позичку.

У Нідерландах виключне право на позичку спливає після першого розповсюдження об'єктів авторського права або суміжних прав. Закон передбачає подальше право на отримання винагороди відповідними суб'єктами права.

У Швеції з 1999 року передбачено виплату винагороди за позичку книг, фонограм, музичних нот у публічних і шкільних бібліотеках. Стосовно прокату примірників фонограм, винагорода розподіляється порівну між авторами і виконавцями.

У Бельгії³ автори, виконавці, виробники фонограм і виробники фільмів мають право на винагороду за позичку. Щодо аудіовізуальних творів і фонограм, це право діє лише 6 місяців після першого опублікування зазначених об'єктів. Окремі категорії закладів звільнюються від виплати винагороди за позичку.

¹ Act № 332/97 of 27 November 1997, amending the Copyright Act №63 of 14 March 1985.

² Law on Copyright and Neighboring Rights (Copyright Law) of September 9, 1965.

³ Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins of 30 June 1994, №SC 9586.

За даними Комісії ЄС, право на позичку у Євросоюзі застосовується не на належному рівні. Зокрема, у Бельгії, Франції, Греції і Люксембурзі винагорода взагалі не сплачується. В інших країнах, наприклад, Швеції, винагорода сплачується лише національним авторам або авторам, які проживають на даній території. Такі країни, як Данія, Фінляндія надають право на отримання винагороди лише за книги, надруковані національною мовою.

Суб'єкти права на позичку визначаються у різних країнах по-різному, що також є показником неефективної гармонізації. Так, в деяких країнах виключним правом на позичку наділені лише автори (первинні суб'єкти авторського права).

Варто уваги, що певні країни ЄС не встановлюють різниці між різними об'єктами позички, як-то книги, звуко- чи відеозаписи. Це Франція, Німеччина, Австрія та інші. Водночас, є країни які визначають вичерпний перелік об'єктів щодо позички. У Данії, Швеції виключне право закріплене лише за об'єктами кінематографії, а щодо книг поширюється лише право на винагороду. У Швеції це право поширюється ще й на касети. У Фінляндії виключне право поширене на аудіовізуальні твори, а в Італії — на фонограми і відеограми строком на 18 місяців після першого розповсюдження.

Відповідно до статті 5(3) Директиви, більшість держав-членів застосовують відступлення від виключного права авторів на позичку. Так, бібліотеки університетів та інших навчальних закладів, як виняток, звільняються від сплати за позичку на відміну від традиційних публічних бібліотек, що відкриті для широкого кола аудиторії. Так відбувається, принаймні, у державах-членах, де публічні бібліотеки організовані на високому рівні. Тому у цих державах, у відповідності до статті 5(3) Директиви, усі публічні бібліотеки було звільнено від сплати винагороди за статтею 5(1) та (2), у той час, як більшість інших закладів, що також надавали послуги позички, такого звільнення не отримали.

Перспективи розвитку законодавства

Гармонізацію у галузі прокату і позички державами-членами ЄС розпочато, але, поза сумнівом, цей процес не є завершеним. Не усі держави-члени внесли необхідні зміни у національні закони, а інші внесли незначні зміни і вважають це достатнім.

У той самий час, Комісія не володіє достатніми даними, щоб говорити про негативний вплив на економічні інтереси суб'єктів права чи про негативний вплив на функціонування внутрішнього ринку ЄС. Хоча наявна інформація залишає підстави для стурбованості щодо можливих проблем у майбутньому. Тому Комісія і надалі буде досліджувати проблему гармонізації щодо прокату і позички.

Запровадження норм Директиви у національних законодавствах суттєво вплинуло на діяльність бібліотек і медіа ринок, зважаючи, що в останнє десятиліття у цій галузі значною мірою стали застосовуватися досягнення сучасних технологій, зокрема, Інтернет. Публічні бібліотеки в країнах ЄС постійно покращують рівень свого обслуговування, у першу чергу за рахунок зазначених технологій, а їхні значення у здійсненні позички і прокату, зокрема, об'єктів мультимедіа, постійно зростає. За цим процесом уважно пильнують не тільки суб'єкти права, але й політичні кола.

До того ж, розвивалася й судова практика. Зокрема, Судом Справедливості було прийнято рішення щодо тлумачення Директиви 92/100/ЄЕС, а саме права

на прокат і права на позичку, за справою C-200/96¹. Так, відповідно до рішення Суду, запровадження Директивою права на прокат і права на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності не передбачає порушення принципу вичерпання права на розповсюдження, що має відмінні цілі та сферу дії. Свобода займатись професійною діяльністю, а також право власності належать до загальних принципів законодавства Спільноти. Але ці принципи не абсолютні і, у зв'язку з цим, мають розглядатись разом з їхніми суспільними функціями.

Охорона літературної та художньої власності, яка є категорією промислової та комерційної власності у значенні статті 36 договору ЄЕС, становить підґрунтя загального інтересу, який може виправдовувати обмеження на вільний рух товарів. До того ж, культурний розвиток Спільноти є частиною цілей, викладених у статті 128 договору ЄЕС, зокрема щодо заохочення художньої та літературної творчості. Саме тому, включення виробників фонограм до суб'єктів, що мають виключні права на прокат, є виправданим охороною надзвичайно високих та ризикових інвестицій (оскільки в ЄС, зазвичай, виробник фонограм є юридичною особою, яка не тільки здійснює звукозапис, але й самостійно фінансує його підготовку та здійснення), а також зростанням загрози піратства, якому сприяє надзвичайна легкість, з якою можуть відтворюватися записи.

Ще одне визначне рішення стосувалось тлумачення права на прокат за Директивою². Літературні та художні твори можуть бути об'єктом комерційного використання або через публічний показ, або через відтворення та випуск в обіг їхніх записів. Випуск в обіг носія звукозапису чи відеозапису не може, за визначенням, надавати правомірність іншим діям з використання захищеного твору, що мають відмінний від продажу або будь-якої іншої правомірної дії з розповсюдження характер, зокрема, прокат. Право на прокат залишається у числі прерогатив, принаймні автора та виробника запису, незважаючи на продаж матеріального носія, що містить об'єкт права. Конкретне право дозволяти чи забороняти прокат було б позбавлене своєї суті, якщо б воно вичерпувалося самим фактом першого надання в прокат.

У той самий час, запровадження новітніх технологій у практиці діяльності публічних бібліотек поки що можна охарактеризувати, як незавершений експериментальний процес, який потребує подальшого вивчення.

За попереднім прогнозом, традиційні форми прокату і позички з часом будуть поступатися новим формам поширення об'єктів авторського права і суміжних прав через мережу Інтернет, а зазначена форма поширення не підпадає під регулювання Директиви 92/100/ЄЕС. Саме тому, ЄК передбачає у подальшій роботі зважати і на інші аспекти, враховуючи також те, що процес застосування норм Директиви у державах-членах на даний момент навряд чи можна вважати задовільним.

ПРАВО НА ПРОКАТ, ПРАВО НА ПОЗИЧКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Предмет гармонізації та суб'єкти права

Законодавство України з питань прокату та позички включає відповідні положення Цивільного кодексу України³ (далі — ЦК), Закону України «Про ав-

¹ Рішення Суду справедливості ЄС від 28 квітня 1998 року: *Metronome Musik GmbH проти Musik Point Nockamp GmbH*, справа C-200/96. — *European Court reports* 1998, р. I-01953.

² Рішення від 22 вересня 1998 року, *Foreningen af danske Videogramdistributører, agissant pour Egmont Film e.a. / Laserdisker* (C-61/97, Rec. р. I-5171) (Див. пункти 13–15, 17–18, 23 *ma disp.*).

³ Книга 4, глава 75, Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356.

торське право і суміжні права»¹ (далі — Закон), закони, що містять норми з авторського права та суміжних прав, а також підзаконні нормативні акти. Між положеннями ЦК та Закону існують певні протиріччя, оскільки ще й досі норми останнього не приведено до норм кодексу. В цілому українське законодавство відповідає положенням європейських директив, хоча є неузгодженості, що мають бути улагоджені.

Базовими поняттями Директиви є «прокат» і «позичка». У Директиві також двічі² зустрічається термін «публічна позичка», але, судячи з контексту, він є синонімом терміну «позичка». Так, під «прокатом» предметів розуміють їх надання для використання на певний обмежений строк з метою одержання прямої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди³. Зауважимо, що Директива не поширює поняття «прокат» та «позичка» на сферу будівництва та твори ужиткового мистецтва⁴, а також на публічне виконання або мовлення фонограм та фільмів, на виставкову і консультативну діяльність, на взаємини між публічними установами⁵.

На відміну від прокату, позичка⁶ здійснюється без мети одержання прямої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди установами, доступними для публіки. Хоча оплата, що покриває поточні витрати таких установ, не виключається⁷. У першу чергу, позичку здійснюють публічні бібліотеки. В залежності від визначення терміну «публічний» у національному законодавстві, до цієї категорії може бути віднесено університетські бібліотеки і навчальні заклади. Проте, слід враховувати, що такі бібліотеки і заклади у більшості випадків розраховані не на широкі кола публіки, а на конкретний контингент користувачів своїх послуг.

Таким чином, Директивою встановлене надання для використання певних об'єктів як з метою одержання прямої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди, так і без такої мети. В основу обраного підходу було закладено думку, що неврахування водночас права на прокат і права на позичку, зважаючи на зростання активності саме практики позички у музичній та аудіовізуальній сферах, здатне негативно вплинути на прокат, як комерційний вид діяльності.

Попри те, що Директива передбачає виключне право на позичку, вона водночас дозволяє певне обмеження виключного права на публічну позичку згідно статті 5. Ця стаття відображає компроміс, який було віднайдено між потребами внутрішнього ринку і, водночас, врахуванням суспільних традицій держав-членів у зазначеній сфері.

В Законі замість двох наведених термінів запроваджено поняття «здавання у майновий найм»⁸, «здавання у майновий найм і (або) комерційний прокат»⁹,

¹ В редакції Закону України № 2627-III від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №30, с. 141.

² Абзац 22 преамбули, стаття 5.

³ Стаття 1(2).

⁴ Стаття 2(3).

⁵ Абзац 17 преамбули.

⁶ За статтею 1(3) «позичка» означає надання для використання на певний обмежений строк та без мети одержання прямої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди, коли це надання здійснюється установами, доступними для публіки.

⁷ Абзац 18 преамбули.

⁸ Абзац 14 статті 1.

⁹ Пункт 10 частини 3 статті 15.

«комерційний прокат, майновий найм»¹, а у Цивільному кодексі — «передання в найм (оренду)»², «оренда оригіналу примірника»³ та «прокат»⁴.

Положення Закону певним чином не відповідають Цивільному кодексу, за яким застосовуються поняття «найм» («оренда») та «прокат». «Найм» і «оренда» у Цивільному кодексі вживаються як синоніми, а прокат за своєю суттю є підвидом найму (оренди). Позичка є окремим видом використання, схожим на найм. Відмінністю є лише те, що за позичкою річ передається у користування безоплатно.

Очевидно, що має місце суттєва неузгодженість національного понятійного апарату як такого, у тому числі стосовно термінів і понять, запроваджених у ЄС. Оскільки в главах ЦК, присвячених авторському праву і суміжним правам, застосовуються загальні поняття «найм» («оренда») та «оренда», у відповідних статтях Закону варто було вживати наступне словосполучення «найм (оренда), у тому числі прокат», а також з метою адаптації до норм законодавства ЄС — доповнити поняттям «позичка». Аналогічні зміни варто було б внести у статті 441, 453, 454 Цивільного кодексу.

У Директиві наголошується⁵, що держави-члени повинні передбачити право дозволяти і забороняти прокат і позичку об'єктів авторського права і суміжних прав, зазначених у статті 2, а саме: оригіналу і примірників творів — їхнім авторам, записів виконань — їхнім виконавцям, фонограм — виробникам цих фонограм, фільмів — виробникам перших записів цих фільмів.

При порівнянні в різних аспектах законодавства ЄС та України, привертає до себе увагу наведений у директивах термін «фільм», що є кінематографічним або аудіовізуальним твором чи рухомим зображенням із звуковим супроводом або без звукового супроводу⁶. На думку професора Брюссельського університету А. Стровела, таке визначення відповідає класичній нормі континентального права⁷. Ми вважаємо, що цей термін є двозначним: дві перші його складові, — «кінематографічний твір» та «аудіовізуальний твір», — означають, передусім, «твір», тоді, як поняття «рухомі зображення» вказує на те, що поняття «фільм» може поширюватись і на зображення, які не обов'язково є втіленням твору і не передбачають, зокрема, наявності оригінальності.

Таку неоднозначність у визначенні важливого поняття можна роз'яснити хіба що спробою узагальнити визначення «фільм» у законодавстві тих країн-членів, де цей термін застосовується⁸. Так, наприклад, у Великобританії «фільм» означає «запис на будь-якому носії, з якого будь-яким способом можливе відтворення рухомого зображення»⁹. А в Австрії поняття «фільм» ототожнене з поняттям «кінематографічний твір» і означає «рухомі зображення, представлені зображеннями або водночас зображеннями та звуками, через які втілено події та дії, що формують об'єкт твору, незалежно від природи процесу створення або

¹ Пункт «д» частини 1 статті 39, пункт «в» частини 1 статті 40.

² Пункт 7 частини 1 статті 441.

³ Пункт 5 частини 1 статті 453, пункт 3 частини 1 статті 454.

⁴ Глава 58, §2.

⁵ Стаття 1.

⁶ Стаття 2(1) Директиви 92/100/ЄС, стаття 3(3) Директиви 93/98/ЄС.

⁷ А. Стровел. Права виробників фонограм і відеограм, організацій телебачення і радіомовлення // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. Книга 2. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001, С. 167.

⁸ Термін «фільм» не застосовується, зокрема, у законі Франції.

⁹ Стаття 5В(1) Закону Великобританії «Про авторське право, промислові зразки і патенти» 1988 р.

виконання твору»¹. І хоча в обох вищенаведених випадках термін «фільм» застосовується у розділі авторського права, явно видно різницю між цими двома визначеннями. Оскільки, за британською традицією, законодавство Великобританії не диференціює авторське право та суміжні права, а відносить всі захищені об'єкти до авторського права за системою «*copyright*», стає зрозумілим, що термін «фільм» у даному контексті не є твором, а лише записом рухомих зображень чи матеріальною формою твору, придатною для забезпечення господарського обігу даного твору, за аналогією з записом зображень.

Нажаль, у даному випадку, законодавство ЄС не тільки не усуває очевидну розбіжність, що має місце у законодавстві держав-членів, але й не дає чіткої відповіді на головне питання, а саме: «фільм» — це твір (об'єкт авторського права) чи запис (об'єкт суміжних прав). Тому схоже, що наведене у Директивах 92/100/ЄЕС та 93/83/ЄЕС визначення водночас може застосовуватись до об'єктів авторського права і суміжних прав.

Підтвердженням даної точки зору є положення Директиви, яке спрямоване на врегулювання взаємовідносин щодо фільму винятково між суб'єктами суміжних прав — виконавцями та виробником фільму. Якщо дотримуватись саме такої точки зору, вбачається цілком виправданим, що у законодавстві України термін «фільм» використано не у Законі України «Про авторське право і суміжні права»², а у абзаці 26 статті 3 Закону України «Про кінематографію» №9/98-ВР від 13 січня 1998 року³, який є галузевим законом з врегулювання виробничих питань впровадження фільмів (як товару чи послуг) у господарський оборот і не може вважатись альтернативою законодавству з авторського права і суміжних прав.

Незважаючи на низку очевидних недоліків Закону України «Про кінематографію»⁴ і, зокрема, визначення «фільму» як «аудіовізуального твору кінематографії»⁵, заслуговує на увагу інша складова цього визначення, яка вказує, що фільм є «результатом спільної діяльності авторів, виконавців і виробників», тобто, авторів та осіб інших професій, які не є авторами. Нагадаємо, що за ЦК⁶ «творцем» може бути не лише автор, і тому зазначений результат творчої праці не може вважатись твором, а лише його втіленням, інакше кажучи, — відео-записом, прийнятним для використання у кінопрокаті чи на телебаченні тощо. Опосередкованим підтвердженням викладеної точки зору є визнання Директивою 2001/29/ЄС «виробника перших записів фільмів» суб'єктом суміжних прав⁷.

¹ Стаття 4 Федерального Закону Австрії «Про авторське право на твори літератури та мистецтва і суміжні права».

² Хіба що опосередковано, через похідні поняття «кінофільм», «телефільм», «відеофільм», «слайдофільм», «діафільм» у визначенні терміну аудіовізуальний твір (абзац 3 статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), що вбачається недоліком: дані похідні поняття мали б увійти до загального поняття «фільм».

³ Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 22, ст. 114.

⁴ Як приклад, до суб'єктів кінематографії віднесено кіноустановки (абзац 5 статті 7).

⁵ Абзац 26 статті 3 Закону України «Про кінематографію». Необхідно зазначити, що оскільки поняття «кінематографія» (абзац 13 статті 3 Закону України «Про кінематографію») визначено, у свою чергу, через поняття «фільм», ознака «твір кінематографії» є абстракцією.

⁶ Стаття 421.

⁷ Стаття 3(2) Директиви 2001/29/ЄС. Це питання було порушене ще у статті 9(1) Директиви 92/100/ЄЕС, де у розділі «суміжні права» за виробниками перших записів фільмів було закріплене право на розповсюдження оригіналу і примірників їхніх фільмів.

Потрібно розуміти, що наявне у чинному законодавстві про авторське право і суміжні права поняття «відеограма» тотожне поняттю «фільм», наведеному у Директиві. Термін «фільм» за Директивою включає в себе аудіовізуальний твір, а відповідно до Закону¹, видами «аудіовізуального твору» є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо. Таким чином, відповідно до українського законодавства, «аудіовізуальний твір», по суті, охоплює будь-які фільми, в той час, як за директивами він є складовою фільму.

Для того, щоб зняти наявне протиріччя, необхідно у Законі переглянути термін «аудіовізуальний твір».

У будь-якому разі, доводиться констатувати, що вкрай важливе для сучасної епохи поняття «фільм» (особливо, зважаючи на стрімке поширення практики застосування цифрових технологій в усіх галузях індустрії мистецтв) є недосконалим як у ЄС, так і в Україні, і ця проблема ще чекає на виважене рішення.

Стосовно визначення кола суб'єктів, яким належить право на прокат, положення національного законодавства співпадають з нормою статті 2(1) Директиви, якщо погодитись, що згаданий у Директиві «виробник першого запису фільму» фактично є аналогом «виробника відеограми»².

Також вбачається за доцільне у статті 21 Закону «Вільне використання твору з зазначенням імені автора» відобразити норму Директиви, що надає право звільняти деякі установи від сплати авторської винагороди за позичку³. Такими установами могли б бути державні бібліотеки, архівні фонотеки тощо.

Суміжні права

Стаття 8 (1) і (2) Директиви, з якої починається глава II «Суміжні права», передбачає для виконавців виключне право дозволяти або забороняти публічне сповіщення не записаних виконань, якщо такі виконання раніше не передавались засобами мовлення, а також передбачають для організацій мовлення — виключне право дозволяти або забороняти ефірну ретрансляцію та публічне сповіщення у місцях за вхідну плату їхніх об'єктів права. При цьому особа, що здійснює розповсюдження за допомогою кабелю, не має вищезазначеного права, якщо вона обмежується лише ретрансляцією передач організацій мовлення через кабель. Відповідна норма Закону⁴ відрізняється від наведених положень Директиви.

Тому в Законі пропонується диференціювати організації кабельного мовлення та організації кабельної ретрансляції і, відповідно, визначити майнові права та зобов'язання кабельних організацій з урахуванням вищезазначеної норми Директиви та інших норм законодавства ЄС.

Встановлене Директивою 92/100/ЄЕС право відтворення⁵, обмеження прав⁶, строк дії авторського права та строк дії суміжних прав⁷ були переглянуті у наступних директивах ЄС, про що наведено нижче.

¹ Стаття 1.

² Див. визначення терміну «виробник відеограми» у статті 1 Закону.

³ Стаття 5(3).

⁴ Пункт «b» частини першої статті 41.

⁵ Стаття 7, яка скасована статтею 11(1)(a) Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 22 травня 2001 року.

⁶ Стаття 10(3), яка отримала нову редакцію у статті 11(1)(b) Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 22 травня 2001 року.

⁷ Статті 11 та 12.

Виключне право виконавців, виробників фонограм, виробників перших записів фільмів і організацій мовлення на розповсюдження власних об'єктів права способом продажу за статтею 9 вичерпується лише у разі першого продажу об'єктів суміжних прав у межах Спільноти.

Заслугує на увагу стаття 10, в якій йдеться про обмеження прав суб'єктів суміжних прав¹. Державам-членам дозволяється застосовувати такі ж обмеження щодо суб'єктів суміжних прав, які вони застосовують щодо охорони авторського права, але лише у межах, дозволених Римською конвенцією². Очевидно, що ця стаття потребує особливої уваги при адаптації до неї національного законодавства.

Повертаючись ще раз до положень статті 2(5) і (7) Директиви, звертаємо увагу на те, що виробник фільму отримує дозвіл (тобто, невиключну ліцензію) від виконавця на прокат, якщо між ними підписано контракт на вироблення фільму. Аналогічна норма Закону³ суттєво відрізняється від наведеної норми Директиви, тому у даному випадку також слід адаптувати українське законодавство до законодавства ЄС. Зазначимо, що у статті 2(5) Директиви відносини «виконавець — виробник фільму» передбачають при виробленні фільму як індивідуальний, так і колективний договір. Ці положення не мають подальшого розвитку у Директиві, але заслуговують на увагу при подальшому удосконаленні договірних відносин між суб'єктами суміжних прав.

У законодавстві України⁴ мають відображення норми статті 2(1) та (4) Директиви, за якою виконавцям, виробникам фонограм, виробникам перших записів фільмів належить виключне право дозволяти або забороняти прокат і позичку, а також право надавати, передавати або можливість дозволяти за договірною ліцензією своє майнове право. Цивільним кодексом України передбачено лише «передання права» та «надання права у використанні»⁵. Еквівалент «надання дозволу за договірною ліцензією» можна побачити у статтях 31, 32 Закону щодо авторів та не зовсім вдалий та повний — у статтях 39, 40 Закону щодо вищезазначених суб'єктів суміжних прав. Проте положення глави 75 Цивільного кодексу повною мірою містять норми щодо цього. Тому при внесенні змін до Закону, в зв'язку з набранням чинності новим Цивільним кодексом, необхідно вирішити зазначену розбіжність і розбіжність з положеннями Директиви.

Статтю 7 Директиви, як вже зазначалося раніше, було скасовано. Причиною цьому була наявність відповідних норм у Міжнародній конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року⁶, Договорі ВОІВ про виконання і фонограми 1996 року⁷ та Угоді ТРІПС⁸. У зв'язку з цим у статті 2 Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 22 травня 2001 року було надано найбільш розгорнуте унормування права на відтворення.

¹ Стаття 10(1).

² Стаття 10(2).

³ Частина 4 статті 39.

⁴ Статті 39, 40 Закону та 453, 454 Цивільного кодексу. Очевидно, що за законодавством України виконавці, виробники фонограм, виробники відеограм мають право на позичку, але у зв'язку з неузгодженістю національного понятійного апарату, про що вже йшлося, поняття «право на позичку» відсутнє.

⁵ Статті 427, 1108, 1109 Цивільного кодексу України.

⁶ Пункт «с» частини першої статті 7, стаття 10, пункт «с» статті 13.

⁷ Статті 7 та 11.

⁸ Стаття 14.

Незважаючи на те, що право на відтворення вилучене з Директиви 92/100/ЄЕС, необхідно зауважити, що норма пункту «г» частини першої статті 39 Закону щодо відтворення суперечить двом наведеним вище міжнародним актам і потребує іншої редакції. Також має бути доопрацьована норма частини четвертої статті 39.

Стаття 43 Закону закріплює, зокрема, за виконавцями (так само — за виробниками фонограм, виробниками відеограм) право на отримання винагороди за кожний випадок публічного виконання опублікованих з комерційною метою фонограм, публічної демонстрації опублікованих з комерційною метою відеограм, публічного сповіщення через ефір чи кабель записів виконань, зафіксованих в опублікованих з комерційною метою фонограмах та відеограмах¹. Ця норма не тільки відповідає статті 8(2) Директиви 92/100/ЄЕС, але й забезпечує вказаним суб'єктам більший рівень охорони, ніж передбачено Директивою, оскільки остання гарантує їм лише «одноразову справедливу винагороду».

Справедлива винагорода

Суттєвою вадою українського законодавства є відсутність у ньому еквіваленту норми статті 4(2) Директиви, за якою «право на одержання справедливої винагороди за прокат не може бути предметом відмови з боку авторів або виконавців». Тому необхідно на підставі статті 4(1) та (2) Директиви внести відповідні зміни до частини другої статті 17, частини другої та четвертої статті 39 Закону або доповнити Закон статтею «право на прокат».

Вважаємо цю норму надзвичайно важливою, оскільки на практиці часто зустрічаються договори, за якими суб'єкти авторського права і суміжних прав передають власні майнові права, не знаючи, що у певних випадках згідно закону за ними у будь-якому разі залишається невідчужуване право на справедливу винагороду.

У частині другій статті 17 та частині четвертій статті 39 Закону зазначається, що винагорода за прокат аудіовізуального твору і, відповідно, записів виконань може виплачуватися авторам та виконавцям організаціями колективного управління, що також відповідає Директиві². Хоча наведені чинні редакції положень Закону не зовсім вдалі, оскільки стосовно авторів йдеться про те, що організації колективного управління розподіляють і виплачують їм винагороду, стосовно виконавців — фактично лише про одержання виконавцями винагороди від таких організацій, а про повноваження щодо збору не йдеться взагалі. У Директиві більш вдало прописана ця норма, тому орієнтуючись на статтю 4(3) та (4) Директиви, варто було б внести відповідні зміни до Закону України. До того ж необхідно взяти до уваги, що в багатьох державах-членах ЄС управління правом на отримання справедливої винагороди за прокат здійснюється виключно організаціями колективного управління³.

¹ Дана норма реалізується через постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати».

² Стаття 4(3) Директиви: «забезпечення права на одержання справедливої винагороди може бути доручене організації колективного управління, що представляє авторів або виконавців».

Стаття 4(4): «держави-члени можуть регулювати, якою мірою покладається на організації колективного управління обов'язок забезпечувати право на одержання справедливої винагороди, а також від кого слід вимагати або з кого збирати цю винагороду».

³ Стаття 16(а)(2) Закону, Австрія, стаття 27(3) Закону, ФРН, тощо.

Відповідно до статті 13(9) Директиви та інших положень щодо здійснення управління правом на отримання справедливої винагороди за прокат, доцільно доповнити Закон положенням щодо права Кабінету Міністрів України встановлювати ставки справедливої винагороди за прокат, які підлягають виплаті виконавцям, виробникам фонограм, виробникам відеограм.

ВИСНОВКИ

На перший погляд може скластися враження, що Директива, зважаючи на незначну розвиненість прокату в Україні на цей час, не має вагомого значення для нашого суспільства. Але такий висновок був би помилковим, оскільки досвід країн з розвинутою економікою дає підстави говорити, що прокат займає вагомe місце у суспільному обігу об'єктів авторського права і суміжних прав. Попередній, радянський період нашого розвитку, коли економічний стан країни був, принаймні, стабільним, також підтверджує вагомість проблеми прокату і позички у суспільному житті.

Проте, окрім прокату як такого, Директива надає рішення низки важливих питань, пов'язаних з проблемою охорони об'єктів авторського права і суміжних прав. Зокрема, визначено термін «фільм», вказано на такого нового суб'єкта суміжних прав, як «виробник першого запису фільму», закріплено право суб'єктів суміжних прав на розповсюдження власних об'єктів.

Особливої уваги заслуговує абсолютно новий правовий алгоритм, за яким право на отримання справедливої винагороди за прокатом не може бути предметом відмови. Ця норма заслуговує на глибоке осмислення і, можливо, застосування у інших випадках впровадження права на отримання справедливої винагороди суб'єктами авторського права і суміжних прав.

Адаптація українського законодавства до положень Директиви і до тих принципів, які вона пропонує, є необхідним кроком його подальшого удосконалення.

§ 3.3. МОВЛЕННЯ, ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ ТА КАБЕЛЬНА РЕТРАНСЛЯЦІЯ

ВСТУП

Причини гармонізації

Причиною гармонізації законодавства держав-членів ЄС, пов'язаного з телерадіомовленням, став процес подальшої розбудови Спільного ринку, зокрема, виробництва і розповсюдження програм організацій мовлення. Розвиток галузі телерадіомовлення у 80-ті роки потребував переходу від національних ринків до Спільного ринку, більш вільного обміну відповідними послугами, пов'язаними зі створенням аудіовізуальних творів і програм мовлення, та вирішення питання, у зв'язку з транснаціональним характером зазначеної діяльності, за законодавством якої сторони (держави-члена ЄС) мають регулюватися відносини. Також назріла проблема ідентифікації європейської індустрії культури у контексті світової індустрії культури, передовсім кіновиробництва, та місця національного кіно у європейському кінопросторі.

Інша сторона проблем мовлення — це правове забезпечення різних форм його здійснення, якими є ефірне, супутникове, кабельне мовлення. Зазначена тема стосується використання як об'єктів авторського права, так і усіх об'єктів суміжних прав, що потребувало термінового вирішення.

Першоосновою для розвитку законодавства у зазначеній сфері у останні десятиліття були Бернська конвенція у редакції Паризького акта 1971 року стосовно авторського права та Римська конвенція 1961 року щодо суміжних прав.

На міжнародному рівні Римська конвенція є відправною точкою для визнання суміжних прав — прав виконавців у зв'язку з записуванням їхніх виконань, відтворенням виконань і ефірною передачею «живих» (незафіксованих) виконань, прав виробників фонограм у зв'язку з відтворенням їхніх фонограм, прав організацій ефірного мовлення у зв'язку з записом їхніх телерадіопередач, відтворенням таких записів, ретрансляцією телерадіопередач та публічним сповіщенням телепередач в місцях, доступних для публіки за вхідну плату. Також за виконавцями та виробниками фонограм було закріплено право на разову справедливу винагороди за публічне сповіщення фонограм, опублікованих з комерційною метою¹.

Проблем, пов'язаних з супутниковим мовленням та кабельною ретрансляцією, на момент прийняття Римської конвенції не існувало². Так само не існувало цих проблем на момент проведення 1971 року конференції з перегляду Бернської конвенції. Саме тому, стосовно теми, що розглядається, в Бернській конвенції було зазначено лише про передачу творів в ефір чи будь-яким іншим способом бездротового зв'язку та про передачу дротами³.

¹ Статті 7, 10, 12, 13.

² У Римській конвенції є «публічне сповіщення у місцях за плату». Це означає, що у кафе не публічне виконання фонограм, не публічна демонстрація відеограм, а публічне сповіщення, хоча це не є мовленням, як і у випадку доступу до твору через кабель — див. Директиву 93/83/ЄЕС.

³ Статті 10 bis, 11 bis.

Стаття 11 bis Бернської конвенції несе у собі основоположний принцип, оскільки під час підготовчої роботи до паризького перегляду було погоджено дотримання відповідності до Бернської конвенції у редакції Брюссельського акта 1948 року, а основою підходу до авторсько-правових проблем, що виникають у зв'язку з використанням супутників для сповіщення творів, є застосування практики, за якою регулюється традиційне наземне мовлення через радіохвилі. Відповідно, встановлюється, що автори наділені виключним правом щодо передачі своїх творів у ефір або їх публічного сповіщення засобами бездротового зв'язку. У той самий час, встановлюється система примусових ліцензій щодо передачі в ефір, відповідно до якої дозвіл автора не вимагається, але організації мовлення мають виплачувати автору винагороду і дотримуватися моральних прав автора. При цьому, ця система може застосовуватися лише на території країни, яка їх встановила.

Розвиток супутникового мовлення і кабельної ретрансляції, який припав на подальші роки, мав отримати правове забезпечення через прийняття інших актів, ніж зазначені вище конвенції, оскільки були підстави припустити, що у майбутньому конвенції не будуть переглядатися через значну кількість учасників, яким дедалі важче приймати спільні рішення.

Регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в державах-членах ЄС

На 70-80 роки ХХ століття припав час значного оновлення законодавства держав-членів з авторських і суміжних прав. Зокрема, було прийнято закони у Люксембурзі¹, Австрії², Греції³, Франції⁴, Великобританії⁵, відбулося обговорення законопроектів в Ірландії, скандинавських країнах тощо. Це є достатнім свідченням прагнення законодавців розвинених країн адекватно реагувати на розвиток технічного прогресу.

Але для розбудови Спільного ринку ЄЕС було необхідно, щоб процес становлення національних законодавств держав-членів відбувався з дотриманням єдиних критеріїв, що спонукало Європейську комісію продовжувати роботу за даним напрямком. Зокрема, було визнано, що проблеми авторського права і суміжних прав, у зв'язку з передачею через кабель, тісно пов'язані з проблемами мовлення через супутник. Ці проблеми виявилися значно складнішими, ніж це уявлялося спеціалістам наприкінці 70-х років, хоча й тоді не було підстав для оптимізму.

Позиція, яка полягає у тому, що кабельна передача підпадає під дію авторського права лише у тому разі, якщо така передача призначена для іншої аудиторії, ніж аудиторія зони прямого прийому відповідного ефірного сигналу, ще у попередні роки була відхилена рішеннями Верховного суду Австрії⁶, Апеляційного суду Бельгії⁷, Апеляційного суду Нідерландів⁸, Федерального суду

¹ Law on Copyright of March 29, 1972.

² Copyright Law (UrhG) — Federal Law on Copyright in Works of Literature and Art and on Related Rights (BGBl. No. 111/1936). — Copyright, 1980, p. 355-359, and 1982, P. 248-253.

³ Law No. 1064/1980 of July 15, 1980, Law No. 1075/1980 of September 23, 1980.

⁴ Law on Authors' Rights and on the Rights of Performers, Producers of Phonograms and Videograms and Audiovisual Communication Enterprises (No. 85-660, of July 3, 1985).

⁵ Copyright, Designs and Patents Act (of November 15, 1988).

⁶ АКМ проти Lampert, 24.06.1974 р. — «Revue internationale du droit d'auteur» (RIDA), жовтень 1976 р.

⁷ Справа ALFA Film, 25.01.1982р. — RIDA, жовтень 1982 р.

⁸ Columbia Pictures проти CAI Amstelveen, 30.10.1981 р. — RIDA, квітень 1982 р. (Оскільки рішення прийнято після повернення справи з Апеляційного суду, див. також Амстердамський районний суд, 12.01.1984 р. — RIDA, липень 1984 р.).

Швейцарії¹. Але існує й інший досвід судових рішень, зокрема Федерального суду ФРН².

Європейська комісія з прав людини у Страсбурзі прийняла постанову за результатом аналізу судової справи, з якої випливає, що авторсько-правові зобов'язання виникають у результаті акта публічного сповіщення незалежно від законності умов публічного доступу до сповіщення з точки зору законодавства, що регулює сферу зв'язку і комунікації. Тому, якщо має місце заборонений доступ, зазначений вище, також має місце публічне сповіщення з порушенням правових зобов'язань щодо об'єктів авторського права і суміжних прав. І тому, своїм рішенням, Комісія підтвердила, що положення Міжнародної конвенції електровз'язку не можуть бути підставою ні за законом, ні за судовою практикою для, зокрема, визначення авторсько-правових зобов'язань.

Наприкінці 80-х років було розглянуто низку справ щодо супутникової трансляції, яка відбувається з території інших країн. Ці справи розглядалися, зокрема, Паризьким апеляційним судом 1989 року³, Верховним судом Австрії 1988 року⁴. Так, Паризький апеляційний суд визнав трансляцію на територію Франції без дозволу суб'єкта права такою, що завдає шкоду державі, і тому є правопорушенням. Навіть у випадку, якщо такий дозвіл є необов'язковим згідно законодавства країни, що подає сигнал. А Верховний суд Австрії постановив, що супутникова трансляція, «слід супутника» якої охоплює територію Австрії, не вважається «зарубіжною». Ці та інші судові рішення безперечно вплинули на формування положень майбутніх директив ЄС зазначеної сфери правовідносин.

Інше коло питань, яке потребувало вирішення, впливало з можливості, як результату технічного прогресу, індивідуального прийому програм за допомогою приватного обладнання окремими громадянами. Так, Європейською комісією з прав людини у Страсбурзі було відмічено, що назріла необхідність концептуально поставити у залежність право на індивідуальний прийом сигналу з супутника до більш широкого права — права на одержання інформації, що охоплюється відповідно до статті 10 Європейської Конвенції про права людини.

Окремою проблемою, яка потребувала правового врегулювання, було те, що передачі, які поширюються за допомогою супутника, на відміну від визначеного рамками національних кордонів ефірного мовлення, є міжнародним явищем. А це, у свою чергу, вимагало прийняття належного міжнародного законодавства.

Транснаціональний характер прийому таких передач призвів до виникнення цілої низки питань, які стали похідними однієї центральної проблеми — проблеми наявності гармонізованого нормативного акта, який би регулював відносини у сфері авторського права і суміжних прав під час здійснення мовлення. Основними ж з похідних питань виявилися такі: яка саме аудиторія відповідає поняттю «широка публіка» у контексті авторського права і суміжних прав, який має бути характер договірних відносин між суб'єктами авторського права і суміжних прав та організаціями мовлення, що здійснюють публічне сповіщення через супутник, чи поширюється виключне право автора на публічне сповіщення через супутник творів, захищених авторським правом.

¹ SUISSA проти Rediffusion SA, 20.01.1980 р. — RIDA, січень 1982 р.

² Справа GEMA, 07.11.1980 р.

³ Справа між периферійними радіостанціями (що сповіщують на Францію з території інших країн) і Національним синдикатом компаній з виробництва фонограм, 19.12.1989 р.

⁴ Справа RTL Plus, 13.12.1988 р. — «Revue internationale du droit d'auteur», №143, January 1990.

Таким чином, наприкінці 80-х років правові проблеми, пов'язані з традиційним телебаченням, використанням супутників і кабельних технологій, були далекими від вирішення і потребували врегулювання як на національному, так і на міжнародному рівні.

Робота з підготовки директив

З наведених вище причин зацікавлені європейські організації розгорнули активну діяльність з дослідження та врегулювання зазначених проблем. Зокрема, через так зване Досьє № 5 щодо засобів масової інформації¹, яке присвячено правам на інтелектуальну власність, а також документ під назвою «Коментовані принципи охорони інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення у зв'язку з кабельним розповсюдженням програм», підготовлений спільно ВОІВ, ЮНЕСКО та Міжнародним бюро праці², було опубліковано результати роботи спеціалістів різних країн. У той самий період Європейська комісія опублікувала Зелену книгу «Телебачення без кордонів», що була присвячена розкриттю правових проблем у телевізійному мовленні, у тому числі кабельному телебаченні. Крім того, протягом 80-х років Верховні суди ФРН, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії винесли низку рішень, які по-новому висвітлили деякі сторони проблематики.

Аналіз законів Австрії, Великої Британії, ФРН, Швейцарії, Франції та Бельгії показав, що наприкінці 80-х років законодавство країн Західної Європи у сфері кабельної ретрансляції розділилося за двома основними питаннями: одне з них стосується теорії «зон обслуговування»³ кабельною мережею. Щодо другого питання, йшлося про вибір між застосуванням виключного права чи системи примусових ліцензій для забезпечення збору винагороди.

Проблема супутникового мовлення несла у собі не менше невирішених питань, аніж проблема кабельної ретрансляції. Відповіді на питання з авторського права і суміжних прав, що виникли у зв'язку з застосуванням супутників для подання творів і об'єктів суміжних прав, знаходилися у площині інтерпретації положень, відповідно, Бернської і Римської конвенцій, що регулюють передачу в ефір. Але існували також специфічні проблеми, які не було вирішено згаданими конвенціями: наявність у трактуванні відмінності між публічним сповіщенням через супутник прямого мовлення і публічним сповіщенням через супутник зв'язку, принципи прирівнення цих двох видів, питання взаємодії супутників і кабельних систем, питання про дотримання у разі мовлення через супутник, сигнали з якого отримуються безпосередньо, прав тільки в країні трансляції або в усіх країнах прийому.

Директиву Ради 89/552/ЄЕС про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення⁴, так звану Директиву «Телебачення без кордонів», було прийнято 3 жовтня 1989 року після

¹ Опубліковане 1983 року Європейською Радою.

² «Бюлетень з авторського права», том XVIII. — №2, 1984 р.

³ «Зона обслуговування» — район, в якому, за законом, державна або некомерційна організація мовлення зобов'язана забезпечувати мешканців своїми передачами.

⁴ Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. — Official Journal L 298, 17/10/1989, P. 23–30.

декількох років активних дебатів в установах ЄЕС. Інтенсивність переговорів була викликана тим, що вже на той час телебачення стало невід'ємною частиною суспільного життя і впливало на економічну, політичну, соціальну та інші сфери.

Ця Директива обмежилася винятково регламентацією, спрямованою на телевізійне мовлення. У статті 1 і у статті 6 було запроваджено єдину галузеву термінологію. Велику частину Директиви було присвячено сприянню розповсюдженню і виробництву телевізійних програм, особливо наголошується на виробництві і розповсюдженні європейських творів. Окрім наступного кроку на розбудову Спільного ринку, у Директиві робиться акцент, що європейська продукція має займати переважний обсяг у телевізійних програмах усіх держав-членів¹.

Найбільшу увагу у Директиві було присвячено телевізійній рекламі і спонсорству². Також в Директиві йдеться про інформаційний захист неповнолітніх та інші важливі питання з прав людини.

Оскільки Директива 89/552/ЄЕС регламентує лише правовідносини, які виникають у сфері телевізійного мовлення, її положення лише опосередковано торкаються авторського права і суміжних прав. Директивою встановлено, що усі телевізійні передачі здійснюються мовниками відповідно до законодавства держави-члена, в компетенції якої перебувають ці мовники³. Необхідно розуміти, що дана норма може поширюватися у тому числі й на авторське право і суміжні права.

Через вже зазначені суспільні проблеми, а також розуміння того, що досягнення завдань Директиви 89/552/ЄЕС ускладнюються певними відмінностями в національних положеннях з авторського права і суміжних прав та певною правовою невизначеністю, що призводить, зокрема, до прямих перешкод вільному обігу програм у межах Спільноти, йшла робота саме над директивою з авторського права і суміжних прав у сфері мовлення.

В процесі роботи над цією новою директивою законодавці прийшли до рішення, що охорона майнових прав авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення має відбуватися у всіх державах-членах переважно через отримання користувачами зазначених прав дозволів на використання на підставі укладання договорів, а не через підпорядковування режиму видачі примусових ліцензій.

У той самий час йшла активна робота, яку було завершено наприкінці 1992 року, над Директивою 92/100/ЄЕС. Звернемо увагу на два можливих моменти: по-перше, в цій Директиві було передбачено, що виконавці і виробники фонограм забезпечуються одноразовою справедливою винагородою за публічне сповіщення своїх виконань або фонограм⁴. По-друге, забезпечення права на одержання справедливої винагороди за прокат було рекомендовано доручити організації колективного управління⁵. Тому, під час роботи над новою директивою у сфері

¹ Абзац 20 преамбули, стаття 4.

² Пізніше до Директиви було внесено зміни, відповідно до яких, до розділу щодо телевізійної реклами і спонсорства було додано телепродаж.

³ В абзацах 12, 14 преамбули йдеться про відповідність законодавству держави-члена звідки здійснюються передачі. Це виявляється не одним тим самим, оскільки відповідно, наприклад, до статті 2(3)(а) мовник вважається приналежним до держави-члена у випадку, якщо його головний офіс міститься в державі-члені і редакторські рішення з розкладу програм ухвалюються в тій самій державі-члені. Отже, може бути так, що мовник перебуває в компетенції однієї держави-члена, а здійснює передачі з території іншої держави-члена.

⁴ Стаття 8 (2) Директиви.

⁵ Стаття 4 (3) Директиви.

мовлення Комісія вже мала орієнтуватися на норми Директиви 92/100/ЄЕС. Комісія вирішила закріпити в новій директиві, що права суб'єктів суміжних прав можуть бути ширшими, за встановлені у Директиві 92/100/ЄЕС. Також, враховуючи специфіку діяльності кабельних операторів, було вирішено закріпити норму стосовно того, що право суб'єктів авторського права і суміжних прав дозволяти або забороняти кабельному оператору ретрансляцію може здійснюватися лише через організацію колективного управління.

Згодом було прийнято таку нову директиву у сфері мовлення, пріоритетом якої було вирішення проблем саме з авторського права і суміжних прав, — Директиву Ради 93/83/ЄЕС про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції від 27 вересня 1993 року¹. Ця Директива більш відома за скороченою назвою «Супутниково-кабельна Директива»².

Директивою 93/83/ЄЕС було продовжено розбудову юридичного підґрунтя єдиного європейського аудіовізуального простору, закладеного Директивою 89/552/ЄЕС, але вже через призму авторського права і суміжних прав. Ще один важливий крок даної Директиви — унормування супутникового мовлення і кабельної ретрансляції.

Розвиток та практика застосування законодавства

Директива 93/83/ЄЕС не охоплює всього кола питань, яке необхідно було вирішити. Відповідно до статті 14(1) Директиви, держави-члени повинні були до 1 січня 1995 року ухвалити необхідні закони, підзаконні та адміністративні положення на виконання цієї Директиви. Так, наприклад, Франція вчасно виконала цю вимогу через прийняття відповідного закону, що вніс до Кодексу інтелектуальної власності необхідні зміни³. Але, водночас, мало місце невиконання вимог вищезазначеної норми. Зокрема, вже не перший раз Ірландією вчасно не було імplementовано директиву ЄС. Цього разу відбувся судовий прецедент. Так, 1999 року суд розглянув справу «Комісія Європейських Спільнот проти Ірландії» і 25 листопада 1999 року було винесено рішення, відповідно до якого визнано, що Ірландія у зазначений Директивою термін не ввела у дію необхідні нормативні акти щодо Директиви і, таким чином, не виконала свої зобов'язання за Договором ЄС⁴.

Проблемою, що мала бути вирішена на рівні ЄС, було те, що у законодавстві певних держав-членів немає відмінності між телевізійним мовленням і кабельним телебаченням, а, наприклад, Бернська конвенція передбачає такий поділ. Це положення міститься в статтях 11 bis та 14.

Принцип 9 вже згадуваних «Коментованих принципів охорони інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення у зв'язку з кабельним розповсюдженням програм» визнає виключне право автора дозволяти кабельним операторам передачу через кабель їхніх власних програм. Тому передача

¹ Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. *Official Journal L 248, 06/10/1993, P. 15.*

² The «Satellite and Cable Directive».

³ Law No. 97–283 of March 27, 1997, Transposing into the Intellectual Property Code EEC Council Directives Nos. 93/83 of September 27, 1993 and 93/98 of October 29, 1993.

⁴ Case C-212/98. — European Court reports 1999, P. I-08571.

кабельним оператором власних програм може прирівнюватися до публічного сповіщення. Проте, правовий статус передачі через кабель інших програм залишається відкритим питанням.

Також відкритим для держав-членів ЄС залишилося питання, яким чином потрібно тлумачити стосовно супутникових передач поняття «зона обслуговування». З правової точки зору це поняття співставлене з обов'язком задовольняти «потреби суспільства», який покладається, наприклад, на державні органи мовлення. Водночас, поняття «зони прямого прийому» і «зони обслуговування» юридично застосовувалися лише у деяких країнах. У зв'язку з цим, заслуговують на увагу низка рішень вищих судових інстанцій Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, які підтримали вищезазначену теорію при тлумаченні статті 11 bis Бернської конвенції¹.

МОВЛЕННЯ, ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ ТА КАБЕЛЬНА РЕТРАНСЛЯЦІЯ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Терміни, що застосовуються

Європейське законодавство дає визначення термінів «телевізійне мовлення», «публічне сповіщення через супутник», «кабельна ретрансляція», правильне застосування яких має суттєве значення для практичної діяльності.

Згідно Директиви 89/552/ЄЕС, під «телевізійним мовленням» розуміється первинна передача дротами або в ефір, зокрема, через супутник, у закодованій або некодованій формі телевізійних програм, призначених для прийому публікою. До телевізійного мовлення також належить надання програм між підприємствами з метою ретрансляції для публіки і не стосується постачання службами зв'язку за індивідуальним запитом елементів інформації або таких послуг, як телекопіювання, електронні банки даних та інших подібних послуг².

За Директивою 93/83/ЄЕС, з врахуванням її специфіки, «публічне сповіщення через супутник» є актом передачі під контролем і під відповідальність організацій мовлення сигналів, що несуть програми, призначені для прийому публікою у безперервному процесі передачі, що йде до супутника і повертається на землю³.

«Кабельна ретрансляція» означає синхронну, без змін і в повному обсязі ретрансляцію кабельною мережею або в діапазоні ультракоротких хвиль, призначеної для публіки первинної передачі з іншої держави-члена дротами або в ефір, зокрема, через супутник телевізійних або радіопрограм, призначених для прийому публікою⁴.

З контексту наведених визначень вбачається, що поняття «програма» у даних випадках має тлумачитися максимально широко. «Акт передачі» у визначенні «публічного сповіщення через супутник» і «первинна передача» у визначенні «телевізійного мовлення» є дефініціями, диспозиція яких потребує більшої визначеності. Це також стосується понять «публіка» і «ретрансляція».

Піднята проблема стосується також Директиви 2001/29/ЄС. Так, у ній зазначається, що дана Директива базується на принципах і нормах, зокрема, Ди-

¹ Апеляційний суд Нідерландів: Columbia Pictures проти CAI Amstelveen, 30.10.1981р. — RIDA, квітень 1982 р.; Апеляційний суд Бельгії: ALFA Film, 25.01.1982 р. — RIDA, жовтень 1982 р.; Верховний суд Австрії: АКМ проти Lampert, 24.06.1974 р. — RIDA, жовтень 1976 р.

² Стаття 1(а).

³ Стаття 1(2)(а).

⁴ Стаття 1(3).

рективи 93/83/ЄЕС¹. У той самий час, Директивою 2001/29/ЄС розвивається поняття «право автора на публічне сповіщення»², що включає будь-який вид публічного сповіщення для публіки, яка не присутня у місці, звідки ведеться сповіщення. Це право має охоплювати будь-який вид трансляції або ретрансляції твору для загального відома дротовими або бездротовими засобами, у тому числі мовлення³.

Останній наведений термін охоплює терміни «публічне сповіщення через супутник» і «телевізійне мовлення», а стаття 3(2) даної Директиви обмежує права суб'єктів суміжних прав лише до «надання доступу для загального відома публіки» до виконань, фонограм, фільмів, передач. Аналогічне обмеження має місце й у статті 2(d) Директиви 2001/29/ЄС, статтях 10, 14 Договору ВОІВ про виконання та фонограми, хоча при цьому за виконавцями і виробниками фонограм зберігається право на винагороду⁴. Наведений приклад зайвий раз свідчить про більш широкий перелік майнових прав автора, ніж у суб'єктів суміжних прав, за якими, зокрема, право на публічне сповіщення не закріплене.

У розділі «гармонізація строків охорони авторського права і суміжних прав»⁵ було піднято питання щодо встановленого у директивах ЄС права на публічне сповіщення та права на доступ для загального відома публіки. Нормами ЄС до прийняття Директиви 2001/29/ЄС не було встановлено чіткого розмежування цих двох способів використання майнових прав. На нашу думку, це пов'язано з тим, що право на надання доступу для загального відома публіки запроваджене нещодавно у зв'язку з розвитком інформаційних технологій і, передовсім, асоціюється з Інтернетом. Адже Римська конвенція передбачала лише право передачі в ефір і тільки за виконавцями⁶ та право передачі для загального відома організацій мовлення⁷.

З прийняттям Директиви 2001/29 ЄС, за авторами закріплено право на публічне сповіщення у його найширшому тлумаченні (виключне право дозволяти або забороняти будь-яке публічне сповіщення, у тому числі надання доступу для загального відома публіки), тоді як за суб'єктами суміжних прав — лише право на надання доступу для загального відома публіки⁸, як один з різновидів публічного сповіщення (виключне право дозволяти або забороняти надання доступу для загального відома публіки). Саме наведене вище базування Директиви 2001/29/ЄС на попередньо прийнятих директивах, зокрема, Директиві 93/83/ЄЕС, дає підстави зробити висновок, що термін «надання доступу для загального відома публіки» не охоплює кабельну ретрансляцію за відсутності відповідних уточнень. Звертається увага, що згідно статті 8 (1) Директиви 92/100/ЄЕС за виконавцями все ж закріплене право на публічне сповіщення, але, виходячи з тексту наведеної норми, це право поширюється лише на незаписані виконання і тому протиріччя з вищевикладеними міркуваннями не виникає.

¹ Абзац 20 преамбули.

² Широке тлумачення термін «публічне сповіщення» отримав у статті 8 Договору ВОІВ з авторського права від 20.12.1996 р.

³ Абзац 23 преамбули, стаття 3(1).

⁴ Стаття 15 Договору ВОІВ про виконання та фонограми.

⁵ Підрозділ «2.3. Строки чинності суміжних прав» і відповідні зноски.

⁶ Стаття 7 (1)(а) Римської конвенції.

⁷ Стаття 13(а) Римської конвенції.

⁸ Стаття 3(2) Директиви 2001/29/ЄС.

Щодо майнових прав на публічне сповіщення записів — за виконавцями, виробниками фонограм і відеограм, зокрема, відповідно до вищенаведених Договорів ВОІВ, закріплено лише право на отримання справедливої винагороди. Безпосередньо публічне сповіщення записів виконань, фонограм, фільмів за директивами розглядається лише як юридичний факт настання перебігу строків охорони¹.

Таким чином, можна зробити висновок, що публічне сповіщення набуває більш ширшого значення і включає у себе, зокрема, надання доступу для загального відома публіки.

Необхідно зазначити, що у випадку, якщо сигнали стають доступними для публіки, незалежно від застосування супутника прямого мовлення або супутника зв'язку, з точки зору авторського права така операція є актом публічного сповіщення, оскільки в результаті твір, що охороняється, стає доступним для публіки. Також, за аналізом чинного законодавства у сфері комунікацій та зв'язку, авторсько-правові зобов'язання виникають незалежно від законності умов публічного доступу. Тому, якщо перехоплення сигналів третьою стороною є незаконним, такі дії необхідно вважати порушенням Міжнародної конвенції електров'язку, відповідно до якої органи зв'язку зобов'язані припинити незаконний прийом. Але, якщо на практиці здійснюється таке незаконне перехоплення сигналів і доведення їх до відома публіки, то фактично має місце публічне сповіщення з порушенням авторсько-правових зобов'язань.

Аналізуючи аналогічну термінологію, запроваджену українським законодавством, доводиться визнати, що вона є недосконалою, на відміну від директив, в яких встановлено лише публічне сповіщення та надання доступу для загального відома публіки. Так, Закон за авторами закріплює, зокрема, майнові права на такі способи використання творів: «публічне сповіщення» та «подання до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором»². За виконавцями закріплене публічне сповіщення незафіксованих виконань³, а також розповсюдження через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором⁴; за виробниками фонограм і відеограм — публічне сповіщення через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором⁵; за організаціями мовлення — публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції⁶.

До того ж, у Законі наводяться визначення таких термінів: «публічне сповіщення (доведення до загального відома)» та «розповсюдження об'єктів автор-

¹ Стаття 3(1), (2), (3) Директиви 93/98/ЄЕС, стаття 11(2) Директиви 2001/29/ЄС.

² Підпункти 2 і 9 частини третьої статті 15 Закону.

³ Відповідає статті 8(1) Директиви 92/100/ЄЕС.

⁴ Підпункти «а» і «е» частини першої статті 39 Закону. Право на розповсюдження через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, є аналогом права автора на подання до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором.

⁵ Підпункт «г» частини першої статті 40 Закону. Це право є гібридом права на публічне сповіщення та права на розповсюдження через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

⁶ Підпункт «а» частини першої статті 41 Закону.

ського права і (або) суміжних прав»¹. Отже, «публічне сповіщення» та «доведення до загального відома» синонімізуються, а термін «розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав» включає у себе поняття «доведення до відома публіки», яке вбачається аналогічним поняттям «доведення до загального відома» та «розповсюдження через будь-які засоби зв'язку».

У нормах ЦК України визначення термінів наближено до норм директив. У ЦК України щодо суб'єктів суміжних прав застосовується термін, якого немає у Законі, хоча він за своєю суттю є синонімом вищенаведених, — «забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до об'єкта суміжних прав з місця та в час, обраний нею»². Але, оскільки Закон не приведено у відповідність до норм Цивільного кодексу, положення кодексу «використанням є також інші дії, встановлені законом», на даний час породжує у національному законодавстві ще більшу плутанину та протиріччя.

Нааявну термінологію необхідно узгодити як у межах українського законодавства, так і з нормами ЄС. Вбачається за доцільне використовувати за аналогією з законодавством ЄС два основні терміни: «публічне сповіщення» та «забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до об'єкта авторського права і суміжних прав з місця та в час, обрані нею»³. При цьому слід передбачити, щоб публічне сповіщення містило у собі забезпечення засобами зв'язку можливості зазначеного доступу. Пропонується, щоб ці два терміни поширювалися на авторське право, а суб'єкти суміжних прав були наділені майновим правом лише щодо другого способу використання, за винятком права на публічне сповіщення незафіксованих виконань та передач організацій мовлення.

Права, пов'язані з публічним сповіщенням, та їхнє обмеження в ЄС та Україні

Директива передбачає, що авторське право на публічне сповіщення через супутник захищених творів⁴ надається виключно на підставі договору⁵. Щодо передбачених Директивою суміжних прав, відповідна норма⁶ має лише відсильний характер. Отже, право на записування, згідно Директиви 92/100/ЄЕС, належить виконавцям стосовно їхніх виконань⁷ та організаціям мовлення щодо їхніх передач незалежно від способу їх здійснення⁸, окрім розповсюджувача кабелем, який обмежується лише ретрансляцією передач організацій мовлення через кабель⁹.

Право на відтворення регулюється у відповідності до Директиви 2001/29/ЄС¹⁰, як право виконавців, виробників фонограм, виробників перших записів фільмів і організацій мовлення на відтворення їхніх об'єктів суміжних прав.

Право на публічне сповіщення закріплене у Директиві 92/100/ЄЕС лише за виконавцями, за винятком випадків, коли це виконання вже є переданим через

¹ Стаття 1.

² Підпункт 6 частини першої статті 453 (щодо виконань), підпункт 4 частини першої статті 454 (щодо фонограм і відеограм).

³ Останній термін є очевидним аналогом «надання доступу для загального відома публіки».

⁴ Стаття 2.

⁵ Стаття 3(1).

⁶ Стаття 4(1).

⁷ Стаття 6(1).

⁸ Стаття 6(2).

⁹ Стаття 6(3).

¹⁰ Стаття 2.

мовлення або є записаним¹. Організації мовлення мають виключне право на ретрансляцію своїх передач та їхнє публічне сповіщення у місцях, доступних публіці за вхідну плату². Дещо дивує, що ні у Римській конвенції, ні у директивах не зазначене право організацій мовлення на публічне сповіщення власних передач у ефір³. Проте, право на надання доступу до загального відома публіки на власні об'єкти мовлення, за Директивою 2001/29/ЄС⁴, мають усі категорії суб'єктів суміжних прав.

У Директиві 93/83/ЄЕС зазначено, що кабельна ретрансляція програм з інших держав-членів, становить собою акт, що регулюється авторським правом і в деяких випадках, суміжними правами⁵. Це означає необхідність дотримання кабельним оператором, за такої кабельної ретрансляції, авторського права і суміжних прав через укладення індивідуальних або колективних договорів.

Нажаль, термін «кабельний оператор» не отримав у Директиві визначення та ще й має інший аналог назви — «розповсюджувач кабелем»⁶. Оскільки у Директиві зазначена особа визначається довільно, з контексту напрошується висновок, що йдеться про організацію, яка здійснює ретрансляцію через кабель, тобто, згідно українського законодавства, — про «організацію кабельного мовлення»⁷ і, водночас, «телерадіоорганізацію»⁸.

При укладенні угод на врегулювання авторських і суміжних прав, рекомендовано брати до уваги обмеження, передбачені Директивою 92/100/ЄЕС⁹, що поширюються у разі використання коротких уривків для повідомлення про поточні події, з метою навчання або наукових досліджень, на короткочасні записи, зроблені організацією мовлення для власних передач власними засобами. Також, при нарахуванні суми авторської винагороди за передачі, що здійснюються за допомогою супутників, необхідно враховувати аудиторію глядачів, на яку розповсюджується сигнал, оскільки, на відміну від наземного мовлення, супутниковий сигнал поширюється і на аудиторію глядачів сусідніх країн.

Варто зазначити, що Директива 93/83/ЄЕС створює сприятливі умови для укладання угод з кабельної ретрансляції, оскільки передбачає проведення чесних переговорів, уникнення невинуватої відмови¹⁰ та можливої, на національному рівні, відмови з боку суб'єктів права після надання ними дозволу на первинну трансляцію у межах території своєї держави¹¹.

Вбачаються важливими положення статті 11 Директиви 89/552/ЄЕС, якою чітко унормовані умови трансляції реклами¹² і телепродажу. Але на особливу увагу заслуговує теза статті 11(1) щодо неприпустимості «завдавати шкоди цілісності і обсягу програм», тобто, моральним правам осіб, які мають такі права за законом. Водночас, зазначається: «а також, щоб не завдавати шкоди правам суб'єктів прав». Необхідно розуміти, що такий контекст явно вказує на вимогу

¹ Стаття 8(1).

² Стаття 8(3).

³ В статті 10 Директиви 93/98/ЄЕС фактично встановлене лише право на кабельну ретрансляцію.

⁴ Стаття 3(2).

⁵ Абзац 27 преамбули.

⁶ Абзац 29 преамбули Директиви 93/83/ЄЕС, стаття 6(3) Директиви 92/100/ЄС.

⁷ Абзац 22 статті 1 Закону.

⁸ Абзац 21 статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759-ХІІ від 21.12.1993 р.

⁹ Стаття 10.

¹⁰ Стаття 12(11).

¹¹ Стаття 9(3).

¹² Див. статті 30, 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

дотримуватись майнових прав на твори, виконання, фонограми, відеограми, програми мовлення інших осіб під час формування та здійснення власних передач мовлення. Вважаємо, що вимоги дотримання особистих немайнових і майнових прав інших осіб мають стати складовою термінологічного визначення такого об'єкта суміжних прав, як «передача мовлення», яке ще не отримало закріплення у чинному українському законодавстві.

Законодавство України про авторське право і суміжні права значною мірою відповідає нормам згаданих Директив, тоді як законодавство про телебачення і радіомовлення потребує суттєвого доопрацювання.

Необхідно чітко розмежувати терміни «передача» і «програма» та надати визначення цих термінів або їхніх аналогів у статті 1 Закону. У директивах¹ «програма» скоріше означає об'єкт авторського права, об'єктом права організацій мовлення визначено «передачі», тоді як у Законі та ЦК України без надання визначення будь-якому з термінів зазначено низку назв одного і того ж об'єкта². Водночас потрібно зважено поставитися до запровадження або уточнення інших термінів, наприклад, «виконання» тощо. Необхідно визначити, яку саме аудиторію охоплює поняття «широка публіка».

Колективне управління

Про колективне управління майновими правами як раціональний механізм забезпечення майнових прав, уперше було зазначено у Директиві 92/100/ЄЕС. У подальшому Комісія розвиває питання колективного управління у Директивах 93/83/ЄЕС, 2001/29/ЄС та 2001/84/ЄС. Але саме у Директиві 93/83/ЄЕС закладено важливі принципи, які мають лягти в основу розбудови цього нового для багатьох країн, у тому числі України, інституту правовідносин у сфері індустрії культури та, зокрема, авторського права і суміжних прав. Так, у Директиві 93/83/ЄЕС зазначається, що право суб'єктів авторського права і суміжних прав дозволяти або забороняти кабельному оператору кабельну ретрансляцію може здійснюватися лише через організацію колективного управління на підставі укладених договорів. При цьому вказується, що Директива не відмінює необхідність дотримання морального права³.

У Директиві надається визначення поняття «організація колективного управління»⁴, яке об'єднує сталу європейську практику щодо діяльності організацій колективного управління. Так, організацією колективного управління може бути будь-яка організація, єдиним або одним з головних завдань якої є управління або адміністративне розпорядження авторським правом чи суміжними правами. Розширення діапазону діяльності від «управління» до «розпорядження»⁵ викликане тим, що у різних країнах інститут управління авторським правом і суміжними правами формувався у різні історичні періоди розвитку

¹ Директиви 92/100/ЄЕС, 93/83/ЄЕС, 2001/29/ЄС.

² Радіо- чи телевізійна передача — у абзацах 21, 22 статті 1 Закону, програма мовлення — у абзацах 21 і 22 статті 1, у пункті 3 статті 42 Закону, програма організації мовлення — у абзаці 33 статті 1 Закону, програма — у статті 41 Закону, програма (передача) організації мовлення — у статті 449, 450 Цивільного кодексу, передача (програма) організації мовлення — у статті 35 Закону та у статтях 420, 451, 455, 456 Цивільного кодексу, передача — у частині 3 статті 38 Закону, передача організації мовлення — у пункті 3 статті 38 Закону.

³ Стаття 9(1) і (2), абзац 28.

⁴ Стаття 1(4).

⁵ У національному законодавстві адміністративне розпорядження правами не передбачене.

суспільств¹ і тому має суттєву різницю стосовно організаційно-правової форми створення², договірних відносин з суб'єктами авторського права і суміжних прав тощо, що вимагало узагальненого підходу до таких організацій у Директиві, як у полінаціональному нормативному акті.

Отже, за європейською вибірковою практикою, організація колективного управління може або лише управляти правами на підставі отриманого дозволу, або може отримати від суб'єктів авторського права і суміжних прав такі права у власність і, у такому разі, розпоряджатися отриманими правами³ на користь первинних суб'єктів права.

У той самий час, Директива опосередковано дає суттєву ознаку колективного договору, як такого, що може бути поширений на не представлених організацією колективного управління суб'єктів права тієї самої категорії творів, стосовно якої надається дозвіл на використання. Така практика дозволяється за певних умов і не поширюється на кінематографічні твори⁴.

Фактичний дозвіл розширення повноважень колективного договору є вимушеною мірою, викликаною розвитком індустрії мовлення. Абсолютно зрозуміло, що правомірне введення в обіг об'єктів авторського права і суміжних прав «не встигає» за фактичним, часто акреативним використанням цих об'єктів у мовному просторі. Розширені колективні договори дозволяють здійснити збір винагороди вже за результатом використаних об'єктів і саме у цьому їх сенс. Але такий підхід до вирішення проблеми не упереджує від можливих зловживань з боку організацій колективного управління і організацій мовлення щодо конкретного суб'єкта авторського права або суміжних прав. Очевидно, що суспільна відповідальність організації, яка впроваджує колективний договір, значно зростає, якщо на практиці охоплювати такими договорами права не тільки тих, хто уклав договори, але й інших осіб за ознакою такої ж категорії об'єктів. Саме тому Директивою передбачено, що держави-члени, за законодавством яких здійснюється розширення колективного договору, повідомляють Комісію про ті організації мовлення, які діють відповідно до розширеного колективного договору⁵, а Комісія публікує цю інформацію⁶, що є підтвердженням значної уваги у ЄС до застосування таких договорів.

На особливу увагу заслуговує норма Директиви, згідно якої використання об'єктів авторського права і суміжних прав способом кабельної ретрансляції має здійснюватися виключно через організації колективного управління правами певної категорії, включаючи тих суб'єктів, з якими у організацій немає відповідного договору на управління. Директива не виключає, що правами певної категорії можуть займатися кілька організацій⁷.

¹ З нині діючих найстарішою авторсько-правовою організацією є французька SACEM, створена 1850 року.

² У Франції організація колективного управління є «організацією цивільного права» — їх діяльність регулюється аналогічно діяльності господарських товариств, але має відображати специфіку неприбуткового статусу, повноважень приймати обов'язкові рішення та особливостей завдань діяльності. В Румунії організації колективного управління мають статус неприбуткових громадських об'єднань (асоціацій), в Польщі — громадської організації.

³ В даному випадку навіть суб'єкт права, що передав свої права організації управління, у разі, якщо захоче використовувати передані ним права, повинен звернутися в організацію колективного управління за дозволом.

⁴ Стаття 3 (2), (3).

⁵ Стаття 3 (4).

⁶ Інформація публікується в Офіційному віснику Європейських Спільнот, серія С.

⁷ Стаття 9 (2).

Законодавство України в цілому відповідає положенням Директиви щодо колективного управління, за винятком здійснення контролю щодо застосування розширених колективних договорів.

*«Європейський твір» та передачі (фільми),
виготовлені в Україні*

Важливо наголосити, що Директива 89/552/ЄЕС орієнтована на збереження оригінальності культур держав-членів та культурної багатогранності Спільноти¹. Директива ставить за мету забезпечити підтримку осіб, діяльність яких пов'язана з виробництвом програм культурного призначення та всієї цієї галузі загалом², визначити поняття «європейський твір»³, а також запровадити належні методи та процедури задля підтримки діяльності і розвитку європейського аудіовізуального виробництва і розповсюдження⁴.

Щодо «європейського твору»⁵, то основною його ознакою є його походження з території держав-членів ЄС або з третіх європейських держав, за виконання певних умов⁶. Також визначено твори, які вважаються європейськими творами пропорційно участі співвиробників ЄС у загальній вартості виробництва, якщо вони створені за сприяння авторів і робітників, що проживають у Спільноті⁷.

Підтримка діяльності і розвитку європейського аудіовізуального виробництва, зокрема, незалежного щодо мовників, і розповсюдження європейських творів здійснюється через впровадження Директивою таких вимог. Європейські твори мають займати у ефірі мовника ЄС переважну частину його ефірного часу⁸. А з метою підтримки організаціями мовлення незалежних щодо виробників програм мовлення, такі організації мають резервувати для таких виробників принаймні 10% від часу своєї трансляції або виділяти 10% програмного бюджету на створення європейських творів⁹.

Проблема захисту власного телевізійного продукту окреслена й у Законі України «Про телебачення і радіомовлення». Так, з метою захисту інтересів національного телерадіовиробництва і спрямування інвестицій на розвиток національної бази телебачення і радіомовлення¹⁰, визначено, що не менше 50% від загального мовлення мають становити передачі (фільми), виготовлені особами, які діють в Україні. Мовлення, загалом, має здійснюватися державною мовою¹¹. Але на певні регіони мовлення може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на даній території. Необхідно відмітити, що такі поняття, як «певні регіони» або «компактне проживання на даній території» мають виключно побутовий характер.

На відміну від Директиви, у Законі «Про телебачення і радіомовлення» не згадано про культурний аспект телемовної діяльності.

¹ Абзац 13 преамбули.

² Абзац 23 преамбули.

³ Абзац 21 преамбули.

⁴ Абзац 22 преамбули.

⁵ Стаття 6 (1).

⁶ Стаття 6 (2), (3).

⁷ Стаття 6 (5).

⁸ Стаття 4 (1).

⁹ Стаття 5.

¹⁰ Стаття 8.

¹¹ Стаття 9.

Перспективи регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в державах-членах ЄС

Відносини у сфері мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції не є такими, що повністю врегульовані. До того ж, вони постійно розвиваються, хоча зараз вже не так динамічно.

Відносини також розвиваються завдяки судовій практиці. Так, судом першої інстанції м. Ов'єдо (Іспанія) 3 березня 2000 року щодо Директиви 93/83/ЄЕС було дано таке роз'яснення¹: оскільки питання отримання готельними закладами через супутник чи наземним способом телевізійних сигналів і наступної передачі їх у різні номери готелю не регулюється Директивою 93/83/ЄЕС, це має бути вирішено відповідно до національного законодавства.

Отже, у зв'язку з тим, що й досі не всі питання щодо мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції вирішено на рівні нормативних актів ЄС, а відносини у даній сфері з самого початку є непротими, держави-члени й надалі будуть розвивати своє законодавство у цій сфері. З часом, коли розбіжності у законодавствах держав-членів будуть носити критичний характер, Комісія, на нашу думку, внесе відповідні зміни до директив або запропонує ухвалити нову директиву. На даний час, наскільки нам відомо, Європейською комісією не передбачено внесення змін та доповнень до Директив 89/552/ЄЕС та 93/83/ЄЕС.

ВИСНОВКИ

Аналіз законодавства ЄС та України свідчить, що, в цілому, регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Україні відповідає регулюванню у ЄС.

Розгляд Директиви 89/552/ЄЕС та Директиви 93/83/ЄЕС як цілісно-правового модуля, вимагає не тільки гармонізування положень Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», але й гармонізування, зокрема, зазначених законів між собою, оскільки відсутність такої гармонізації відчутно гальмує належний розвиток суспільних відносин.

Аналіз Директиви 89/552/ЄЕС та Директиви 93/83/ЄЕС у контексті гармонізації до них законодавства України дозволяє зробити такі висновки:

1. Поняття «мовлення», «публічне сповіщення», «кабельна ретрансляція» мають розглядатися крізь призму законодавства про мовлення і, водночас, про авторське право і суміжні права. Українським нормотворцям необхідно гармонізувати ці дві гілки законодавства.
2. Європейська конвенція з транскордонного телебачення, яка неодноразово згадується у Директиві 89/552/ЄЕС², не має розглядатися як альтернатива положенням директив ЄС, що іноді має місце на практиці, а лише як нормативний акт, який врегульовує інші правовідносини, ніж ті, що регулюються директивами.
3. На відміну від законодавства України³, поняття «програма» та «передача» у законодавстві ЄС не синонімізуються. Зокрема, саме «програма» має, відпо-

¹ Entidad de Gestion de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) проти Hosteleria Asturiana SA (Hoasa), справа C-293/98. — European Court reports 2000, p. I-00629.

² Абзац 4 преамбули, стаття 6 (1)(b).

³ Стаття 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права», статті 449-451, 455, 456 Цивільного кодексу України.

відно, зміст, культурне призначення, тоді як «передача» є актом поширення сигналів, що несуть програми. Національне законодавство потребує відповідних змін, зокрема, чіткої диференціації цих двох понять та надання визначення таким об'єктам прав, як «програма організації мовлення» та «передача», а, можливо, й об'єкта авторського права — службовому твору у сфері мовлення.

4. Директива 93/83/ЄЕС припускає можливість запровадження у національному законодавстві лише єдиного випадку використання об'єктів авторського права і суміжних прав без дозволу відповідних суб'єктів: ретрансляції у межах території проживання суб'єкта авторського права і суміжних прав, якщо ним було надано дозвіл на первинну трансляцію відповідно до положень Директиви¹. Оскільки загальна диспозиція Директиви передбачає при ретрансляції дотримання вимог авторського права, умова «відповідно до положень Директиви» вказує на необхідність задоволення матеріальних інтересів автора². У даному випадку, опосередковано йдеться про виплату справедливої винагороди без застосування майнового права, що не суперечить частині другій статті 17 Закону, статті 445 Цивільного кодексу і потребує особливої уваги у контексті гармонізації нашого законодавства, у тому числі щодо різних підходів до ефірного публічного сповіщення та кабельної ретрансляції творів. Стосовно даного питання, вбачається за доцільне впровадити нормативну практику, встановлену в ЄС.

¹ Стаття 9 (3).

² Зокрема, статті 9 (1), (2).

§ 3.4. ГАРМОНІЗАЦІЯ СТРОКІВ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

ВСТУП

Причини гармонізації. Міжнародно-правове регулювання строків охорони авторського права і суміжних прав та строки охорони прав в державах-членах ЄС

Першим міжнародним документом, що встановлював мінімальний строк охорони творів, була прийнята ще 1886 року Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів¹, яка у подальшому неодноразово переглядалася².

Бернська конвенція виникла завдяки спільним зусиллям Міжнародної літературної і художньої асоціації (ALAI), президентом якої на той час був відомий французький письменник Віктор Гюго, та уряду Швейцарської конфедерації. До введення у дію цієї Конвенції міжнародна охорона авторського права повністю залежала від двосторонніх договорів між країнами. Договори були складними у застосуванні. Щоб підписати Конвенцію, знадобилося скликати у Берні три міжнародні конференції: 1884 року, 1885 року, 1886 року. Після переговорів, які тривали три роки Конвенцію було підписано представниками десяти країн³. Серед цих країн були майбутні члени Європейської Спільноти⁴, які ще наприкінці XIX століття взяли на себе зобов'язання гарантувати авторам досить тривалий строк захисту їхніх майнових прав. У Конвенції з самого початку було передбачено механізм її перегляду, що дозволив у подальшому приймати зміни, слідуючи технологічному розвитку суспільства.

Необхідно зазначити, що у Конвенції терміном «літературні та художні твори» покривається невичерпний перелік категорій творів, які апріорі підлягають охороні. Такий принцип дозволяє застосовувати Конвенцію до нових категорій творів. Так, перелік розширювався у зв'язку з науково-технічним прогресом (наприклад, після виникнення кінематографу), а також у разі, якщо якась категорія творів отримувала міжнародну увагу, якої вона не мала раніше (наприклад, хореографічні твори).

Бернська конвенція визначила, що строк охорони майнових прав автора діє протягом життя автора і 50 років після його смерті. Також охорону отримали моральні права⁵ автора, строк охорони яких має бути, принаймні, не менше за строк охорони майнових прав.

¹ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979 — Paris Act of July 24, 1971, as amended on September 28, 1979.

² Востаннє Конвенція була доповнена Протоколом від 21.12.96.

³ Бельгії, Італії, Франції, Німеччини, Великобританії (у тому числі від імені Австралії, Канади, Індії, Нової Зеландії, двох провінцій Південної Африки: Капської та Наталь), Гаїті, Лібєрії, Туніса та Швейцарії.

⁴ Бельгія, Італія, Франція, Німеччина, Великобританія.

⁵ Moral rights. В українському законодавстві використовується термін «особисті немайнові права», тому в подальшому будемо вживати також цей термін.

Певною альтернативою Бернській конвенції була прийнята 1952 року Всесвітня конвенція про авторське право¹. Ця конвенція не містила багатьох положень Бернської конвенції, які не влаштовували деякі держави. Так, США були учасником Всесвітньої конвенції, але не брали участь у Бернській конвенції, до якої приєдналися лише 1989 року. Аналогічна ситуація була з СРСР, з тією різницею, що СРСР не встиг стати учасником Бернської конвенції. Всесвітня конвенція про авторське право розроблялася і була прийнята ЮНЕСКО з метою запровадження на міжнародному рівні універсального режиму захисту авторського права на літературні, наукові і художні твори².

Всесвітньою конвенцією встановлювалося, що строк охорони творів не може бути коротшим періоду, який охоплює час життя автора і 25 років після його смерті³. Проте, у абзаці другому цієї ж частини зроблено суттєвий виняток, а саме: договірною державою, яка на момент набрання чинності цією Конвенцією на своїй території обмежує цей строк для творів певних категорій періодом, що обчислюється від часу першого випуску у світ твору, має право зберегти такі відступи або поширити їх на твори інших категорій. Для творів усіх цих категорій строк охорони не може бути коротшим 25 років від часу першого випуску в світ. До того ж, фотографічні твори та твори ужиткового мистецтва не отримали охорону⁴. Хоча робиться застереження, що у договірних державах, які надають охорону фотографічним творами, а також творами ужиткового мистецтва, оскільки вони є художніми, строк охорони таких творів не може бути меншим за десять років⁵.

У той самий час, Бернська конвенція закріпила, що строк охорони фотографічних творів та творів ужиткового мистецтва, що охороняються в якості художніх творів, не може бути менше двадцяти п'яти років від дати створення такого твору⁶. Згідно Угоди ТРІПС, строк захисту авторського права (знову ж таки, за винятком фотографічних та ужиткових творів) має бути не менше п'ятдесяти років від їх опублікування або, за відсутності факту опублікування, — від їх створення⁷. ТРІПС встановлює для охорони виконань п'ятдесят років, для фонограм — п'ятдесят років, для передач організацій мовлення — двадцять років, за фактом, відповідно, здійснення виконання, вироблення запису, вироблення передачі⁸. Щодо наявної на той час практики охорони фотографій, строк охорони був різний: так, в Італії він складав 20 років⁹, в Португалії фотографічні твори та твори, створені способами подібними до фотографії, охоронялися 25 років¹⁰, а в Нідерландах фотографічні твори підпадали під загальний строк охорони творів, що тривав протягом усього життя автора та 50 років після його смерті¹¹.

¹ Universal Copyright Convention. Done at Geneva, 6 September 1952.

² Маються на увазі письмові, музичні, драматичні, кінематографічні твори, твори живопису, графіки та скульптури.

³ Стаття IV(2).

⁴ Стаття IV(3).

⁵ Там само.

⁶ Стаття 7(4) Бернської конвенції.

⁷ Стаття 12 ТРІПС.

⁸ Стаття 14 (5) ТРІПС.

⁹ Стаття 92 Закону № 633 від 22 квітня 1941 р. зі змінами.

¹⁰ Стаття 34 Кодексу про авторське право і суміжні права № 45/85 від 17.09.1985 р.

¹¹ Стаття 37 Закону про авторське право 1912 р. зі змінами.

В Італії та Нідерландах такі ж самі строки охорони поширювалися на критичні і наукові публікації.¹ А ось у Португалії наукові твори захищалися загальним строком охорони творів.

Після того, як до Бернської конвенції приєдналися США і Росія, Всесвітня конвенція поступово втрачає своє значення, а позиції Бернської конвенції — укріплюються.

Науково-технічний прогрес призвів до масового безробіття артистів і музикантів, оскільки виникнення якісного механічного запису знизило потребу суспільства у цих професіях. Це примусило міжнародний соціум підняти питання про права виконавців, а також інших категорій суб'єктів суміжних прав на найвищому рівні. Під впливом професійних організацій почалися інтенсивні пошуки вирішення проблеми за аналогією з авторським правом. Було запропоновано закріпити за виконавцями такі права: особисті немайнові права, право давати дозвіл на використання, право отримувати винагороду за використання записів. Надання зазначених прав розцінювалося, як, свого роду, компенсація за не отриману вигоду. Тому, за ініціативи трьох міжнародних організацій: Міжнародної організації праці, Міжнародного бюро Бернського союзу² та ЮНЕСКО, було підписано Міжнародну конвенцію про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 26 жовтня 1961 року (Римську конвенцію)³. Це був перший міжнародний документ у сфері суміжних прав, що встановлював охорону суміжних прав. Римська конвенція закріпила за усіма категоріями вищезазначених суб'єктів строк охорони впродовж 20 років, датованого з кінця року, в якому: (а) було здійснено запис фонограм і зафіксованих у них виконань; (б) мали місце виконання, не зафіксовані у фонограмах; (с) мала місце передача в ефір⁴. Більшість держав ЄС, у тому числі, ФРН, Франція, Велика Британія, Італія є учасниками цієї конвенції.

Наприкінці 80-х років у країнах Європейської Економічної Спільноти актуальним стало питання уніфікації строку охорони авторського права і суміжних прав. Це було пов'язано з цілою низкою факторів. Так, строки охорони права у різних державах-членах суттєво відрізнялися, до того ж, деякі країни не приєдналися до Римської конвенції⁵. Наприклад, в Італії строк охорони прав виконавців та виробників фонограм з 1944 року до уніфікації становив 30 років⁶, у Португалії — 50 років⁷.

Повертаючись до авторського права, зауважимо, що визначений частиною першої статті 7 Бернської конвенції загальний мінімальний строк охорони авторського права, що діє впродовж життя автора і 50 років після його смерті, був передбачений для захисту прав автора та двох перших поколінь його право-

¹ Стаття 85 quater (3) Закону Італії № 633, стаття 37 Закону Нідерландів про авторське право 1912 р. зі змінами.

² 1967 року на базі усіх бюро та секретаріатів (МГІКС/BIRPI), у т.ч. Міжнародного бюро Бернського союзу, було засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ).

³ Rome Convention, 1961 — International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations, done at Rome on October 26, 1961. — WIPO Publication, N 328 (E).

⁴ Стаття 14.

⁵ Так, Іспанія приєдналася до Римської конвенції у 1991 році, Греція — у 1992 році, Нідерланди — у 1993 році, при цьому Швеція ратифікувала конвенцію у 1962 році, Німеччина — у 1966 році.

⁶ Law No. 633 of 22 April 1941 on Copyright. — GURI No 166 of 16 July 1941.

⁷ Статті 183, 186, 188 Кодексу про авторське право і суміжні права №45/85 від 17.09.1985 р. з останніми змінами від 3.09.1991р.

наступників. У другій половині ХХ століття рівень життя, а, відповідно, і середня тривалість життя у Європі, значно збільшилася, тому вищезазначений строк вже був недостатній для поширення на два покоління правонаступників. Так, низка держав продовжила строк охорони, для того щоб компенсувати наслідки світових війн щодо використання творів, оскільки чинний строк охорони, вже не відповідав інтересам спадкоємців, передовсім, авторів.

Зважаючи, що головною причиною гармонізації є економічний чинник, відсутність уніфікації законодавств держав-членів щодо строку охорони гальмувала свободу переміщення відповідних товарів і послуг у межах Спільного ринку. До того ж, варто взяти до уваги фактор взаємовідносин з США, в яких у окремих випадках, завдяки лобюванню представників кіноіндустрії, зацікавлених у збереженні власних майнових прав на старі фільми, строк захисту сягав до 100 років.

Підготовка Директиви, розвиток та практика застосування законодавства

Враховуючи наведені вище причини та спираючись на практику держав-членів щодо строків охорони авторського права та суміжних прав, Європейська комісія у лютому 1992 року виступила з пропозицією відповідної директиви¹. Після консультацій та обговорення пропозиції Європейським економіко-соціальним комітетом та Європейським Парламентом 29 жовтня 1993 року було прийнято Директиву Ради 93/98/ЄЕС про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав². Скорочена назва Директиви — Директива про строки охорони³.

Директива 93/98/ЄЕС пов'язана з двома раніше прийнятими директивами, а саме Директивою Ради від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС)⁴ та Директивою Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності⁵. Так, Директивою 92/100/ЄЕС встановлювалися лише мінімальні строки охорони авторського права (є відповідне посилання на Бернську конвенцію) і суміжних прав (посилання на Римську конвенцію). Строк, закріплений у Директиві 91/250/ЄЕС, також не відповідав потребам часу. Прийняття директиви, що уніфікує і встановлює чіткі строки дії охорони авторського права і суміжних прав, було поточною необхідністю. Як результат, у зв'язку з новим строком охорони, встановленим Директивою 93/98/ЄЕС, було зроблено відповідні зміни до вищеназваних директив: скасовано статтю 8 Директиви 91/250/ЄЕС та статті 11, 12 Директиви 92/100/ЄЕС.

Відповідно до статті 13 (1) Директиви, держави-члени з метою гармонізації повинні були до 1 липня 1995 року прийняти необхідні закони, підзаконні та адміністративні положення. Але, на практиці, не всі держави встигли вчасно

¹ COM/1992/33/FINAL, OJ C/1992/92/ 6.

² Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and related rights. — Official Journal L 290, 24/11/1993, p. 9-13.

³ The «Terms of Protection Directive».

⁴ Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs. *Official Journal L 122, 17/05/1991, p. 42.*

⁵ Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property. *Official Journal L 346, 27/11/1992, p. 61.*

виконати цю вимогу. Так, наприклад, Великобританія прийняла належний нормативний акт з майже 6-місячною затримкою¹.

Строки охорони авторського права і суміжних прав було змінено у сторону збільшення майже у всіх державах-членах. Зокрема, в Італії, у зв'язку з гармонізацією строків охорони, було збільшено термін захисту майнових прав суб'єктів суміжних прав до 50 років². Оскільки у зв'язку з імплементацією положень Директиви у законодавство Італії³ було внесено певні зміни, у деяких користувачів суміжними правами виникло непорозуміння щодо застосування нових строків охорони у часі, що призвело до розгляду Цивільним та Кримінальним окружним судом м. Мілана (Італія) судової справи *Butterfly Music Srl* проти *Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl* (CEMED)⁴ щодо інтерпретації статті 10 Директиви 93/98/ЄС. Проаналізувавши положення статті 10 Директиви 93/98/ЄС, а саме статті 10(2) та (3), суд постановив, що стаття 10(3) Директиви не суперечить внутрішньому праву держав-членів ЄС, зокрема, Італії. Вона окреслює період, впродовж якого носії з записом можуть розповсюджуватися особами, які після спливу у них права на це, відповідно до попередньо чинних норм, мають право відтворювати носії та торгувати ними до вступу в силу нового закону. Таке законодавство відповідає зобов'язанням, що покладені на держави-члени щодо прийняття заходів для захисту прав, отриманих третіми особами.

Ситуація з вдосконалення регулювання строків охорони авторського права та суміжних прав після прийняття Директиви 93/98/ЄС є аналогічною ситуації щодо права на прокат та права на позичку. Спочатку Комісія представила зміни до Директиви 93/98/ЄС у пропозиції щодо Директиви Європейського Парламенту і Ради про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві. А 2001 року з прийняттям цієї Директиви було внесено зміни до Директиви 93/98/ЄС, що стосувалися строку чинності прав виробників фонограм.

Перспективи розвитку законодавства

У зв'язку з розвитком технологій, збільшенням терміну середньої тривалості життя у Європі, процесами глобалізації можна передбачити, що строк охорони авторського права і суміжних прав може бути й надалі збільшено. У будь-якому разі до Директиви будуть вноситися зміни, оскільки питання строків охорони тісно взаємопов'язане з усіма правовідносинами у сфері авторського права і суміжних прав. Найбільш свіжий приклад — внесення змін Директивою 2001/29/ЄС⁵ до статті 3(2) Директиви 93/98/ЄС.

¹ Велика Британія: *The Duration of Copyright and Rights in Performances Regulations 1995* (No. 3297 of December 19, 1995); Іспанія: *Law No. 27 of October 11, 1995, on the Incorporation in Spanish Law of Council Directive (EEC) No. 93/98 of October 29, 1993, Harmonizing the Term of Protection of Copyright and Certain Related Rights*.

² Статті 75, 78bis(2), 79(5), 85 Закону № 633 від 22 квітня 1941 року «Про захист авторського права і суміжних прав». Зміни в цей Закон було внесено серією декретів — законів 1994 та 1995 років, що не набули статусу законів, — та Законом №52 від 6 лютого 1996 року (GURI No 34 of 10 February 1996) зі змінами, внесеними Законом №650 від 23 грудня 1996 року (GURI No 300 of 23 December 1996), що залишив у силі вищезазначені декрети — закони.

³ Закон № 52 від 6 лютого 1996 року зі змінами, внесеними Законом № 650 від 23 грудня 1996 року.

⁴ *Butterfly Music Srl v Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl* (CEMED). Case C-60/98. — *European Court reports 1999*, P. I-03939.

⁵ Стаття 11(2).

СТРОКИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
І СУМІЖНИХ ПРАВ У ЄС ТА УКРАЇНІ

*Строки охорони об'єктів авторського права і суміжних прав,
країною походження яких є третя країна,
а творець не є громадянином Спільноти*

Відповідно до положень абзацу 22 преамбули і статті 7(1) Директиви 93/98/ЄЕС при наданні захисту творам, країною походження яких є третя країна, і автор не є громадянином Спільноти, враховується порівняння строків охорони, при цьому максимальний строк захисту, що надається, не може перевищувати тривалість, передбачену Директивою. Тобто, у такому разі строк дії охорони, що надається у державах-членах, закінчується датою спливу строку охорони, наданого у країні походження твору, але без перевищення загального строку чинності авторського права, встановленого Директивою.

Стосовно суміжних прав — ситуація аналогічна. Відповідно до положень абзацу 22 преамбули і статті 7(2) Директиви, строки чинності таких об'єктів дорівнюють строкам, встановленим Директивою. Проте, строки дії охорони суміжних прав закінчуються не пізніше строків спливу охорони, що встановлені в третій країні, громадянином якої є суб'єкт суміжних прав, і не можуть бути більшими за встановлені Директивою.

У законодавстві України не мають адекватного відображення положення абзаців 22–23 преамбули та статті 7 Директиви стосовно творів і об'єктів суміжних прав, країною походження яких є інша країна, а творець не є громадянином України. Це фактично призводить до того, що українське законодавство на своїй території має надавати строк захисту об'єктам авторського права і суміжних прав, творцем яких є громадянин іншої країни, навіть більший за встановлений законодавством країни, громадянином якої є цей суб'єкт, чи з території якої походить об'єкт захисту. Тому, з метою охорони національних інтересів України, варто внести доповнення у чинний Закон, а саме: до статті 28 щодо творів і до статті 44 щодо об'єктів суміжних прав, — нормами, що відображають суть, закладену в абзацах 22–23 преамбули та статті 7 Директиви.

Строк чинності авторського права

Загальний строк чинності авторського права на літературні та художні твори¹, закріплений у Директиві, триває протягом усього життя автора і 70 років після його смерті², що відповідає чинній редакції Бернської конвенції.

Загальний строк чинності авторського права, встановлений законодавством України, співпадає зі строком, закріпленим у Директиві 93/98/ЄЕС: строк чинності авторського права спливає через 70 років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів³. Отже, законодавство України надає автору однаковий строк захисту його авторського права. Стосовно творів, оприлюднених анонімно або

¹ Перелік таких творів наведено у статті 2 Бернської конвенції.

² Стаття 1(1) Директиви.

³ Відповідно до статті 446 Цивільного кодексу України, частин другої, четвертої, дев'ятої статті 28 Закону.

під псевдонімом, строк чинності авторського права, встановлений законодавством України та Директивою, також співпадає¹.

Значна відмінність між законодавством України та ЄС існує щодо охорони критичних і наукових публікацій. У Директиві ця проблематика розглядається окремо. Державам-членам надається можливість забезпечити захист опублікованих критичних і наукових публікацій, які надійшли до публічної сфери. Відповідно до статті 5 Директиви, максимальний термін захисту таких прав становить 30 років від дати першого правомірного опублікування цих публікацій. В українському законодавстві це питання не висвітлене. Отже, на критичні і наукові публікації встановлено загальний строк чинності авторського права. З метою гармонізації необхідно внести відповідні зміни до статті 28 Закону або доповнити Закон новою статтею щодо охорони критичних і наукових публікацій та строки такої охорони, принаймні, для об'єктів іноземного походження з наведених вище аргументів.

У Директиві окрему увагу приділено захисту фотографій² (таких, що є фотографічними творами). За практикою, що склалася у деяких державах-членах, «питання фотографій» вважається вельми важливим. Так, у Данії, що є членом ЄС з 1973 року, Декретом від 1962 року було встановлено винагороду за використання фотографічних зображень³. У Швеції, яка на дату прийняття Директиви лише готувалася стати членом ЄС⁴, існує декілька нормативних актів щодо фотографічних зображень, до яких неодноразово вносилися зміни⁵.

Об'єктом авторського права фотографічні твори було визнано з прийняттям 1928 року нової редакції Бернської конвенції. В Паризькому акті 1971 року було зазначено, що держави самостійно можуть встановлювати строк охорони фотографічних творів, за умови, що він має бути не менше 25 років від дати створення такого твору⁶. Директивою 93/98/ЄЕС було запроваджено визначення фотографічного твору і встановлено єдиний критерій, що визначає, яка саме фотографія підпадає під захист: охороняється лише фотографія, яка вважається самотньою, через те що становить інтелектуальний витвір автора. У цьому випадку фотографія отримує охорону на весь строк захисту твору. При цьому зазначається, що держави-члени також можуть передбачити захист для інших видів фотографії. Показовим прикладом цього є законодавство Італії та Австрії, яке відносить права на звичайні фотографії, що містяться в каталогах та збірниках та не відповідають умовам фотографічного твору, до об'єктів суміжних прав.

У законодавстві України дане питання взагалі не висвітлене. У ЦК України та Законі⁷ лише згадується про фотографічні твори як об'єкт авторського права.

¹ Частина третя статті 28 Закону, стаття 1(3) Директиви: «у разі, якщо твір анонімний або під псевдонімом, строк чинності охорони становить сімдесят років після того, як до твору правомірно надано доступ для загального відома публіки. Проте, якщо взятий автором псевдонім не викликає ніякого сумніву з приводу його особистості або якщо автор відкриє свою особистість протягом строку, передбаченого у першому реченні, строк охорони дорівнює строку, зазначеному у частині 1».

² Абзац 17 преамбули, стаття 6 Директиви.

³ Decree on Determination of Remuneration for the Use of Protected Literary and Artistic Works and Photographic Pictures (No.260, of July 14, 1962).

⁴ Швеція стала членом ЄС 1 січня 1995 року.

⁵ The Law on Rights in Photographic Pictures of 1960 (No. 730), Law amending the Law of 1960 (No.730) on Rights in Photographic Pictures (No. 611, of June 19, 1980), Law Amending the Law of 1960 (No.730) on Rights in Photographic Pictures (No. 285, of May 19, 1982), Act Amending the Act on Rights in Photographic Pictures (No.368, of June 5, 1986).

⁶ Стаття 7(4).

⁷ Абзац 9 частини першої статті 433 ЦК України і пункт 10 статті 8 Закону.

Фотографування є досить популярним в Україні як на професійному, так і на побутовому рівні. Але не всі фотографії становлять інтелектуальне творіння, хоча і мають значне поширення у повсякденному житті (газети, журнали, Інтернет) з різною метою — рекламною, інформаційною, науковою, освітньою, побутовою. Необхідно відокремлювати, які фотографії є творами, а які — ні, виходячи як з норм чинного законодавства, практики і традицій, що склалися в Україні, так і норм ЄС. Поняття «твір» у тлумачному словнику — це результат творчої діяльності. Творча діяльність — це процес створення нового, раніше невідомого, оригінального. Всі ці поняття можуть бути притаманні фотографічному твору. Авторським правом охороняються як любительська, так і професійна фотографія: окремі з них можна вважати творами завдяки таким складовим, як вибір композиції, освітлення тощо¹. Вбачається за необхідне, щоб законодавство України закріпило належні правові норми щодо фотографічних творів. Тому слід доповнити статтю 1 Закону новим абзацом, в якому дати визначення «фотографічний твір» і розширити застосування цього поняття у Законі.

Таким чином, на сьогоднішній день, як за законодавством Європейської Спільноти, так і за законодавством України, фотографічні твори отримали максимальний строк охорони.

Суттєве протиріччя між нормами ЄС та українського законодавства існує щодо строку дії охорони баз даних. Так, відповідно до Директиви 96/9/ЄЕС Європейського Парламенту і Ради Європи від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних², строк дії охорони баз даних правом «*sui generis*» починається з моменту закінчення виготовлення бази даних і спливає через п'ятнадцять років від початку року, наступного за датою виготовлення. А якщо база даних була будь-яким способом оприлюднена до завершення цього періоду, строк захисту спливає через п'ятнадцять років від першого січня року, наступного після першого оприлюднення бази даних³. На цей час українське законодавство не передбачає охорону баз даних правом «*sui generis*» та, відповідно, окремий строк дії такого права. На бази даних наше законодавство поширює охорону, як на об'єкт авторського права, що вбачається невиправданим через досить швидку втрату їхньої актуальності на тлі розвитку технічного прогресу та інформатизації.

Строки чинності суміжних прав

Строки чинності суміжних прав в Україні, окрім строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організацій мовлення, не відповідають строкам, встановленим Директивою 93/98/ЄЕС.

За Директивою, права виконавців спливають через 50 років від дати здійснення виконання. Проте, якщо запис виконання правомірно опубліковано або правомірно публічно сповіщено протягом цього строку, права спливають через 50 років від дати першого такого правомірного опублікування або першого такого правомірного публічного сповіщення залежно від того, яка з таких подій настала першою⁴.

¹ Абдуліна І. Авторське право на фотографічні твори // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 12, С. 14–15.

² Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases. — Official Journal L 028, 06/02/1996, P. 11.

³ Стаття 10(1) і (2).

⁴ Стаття 3(1) Директиви.

Відповідно до ЦК України¹, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через 50 років, що відліковуються з 1 січня, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису — з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання. У Законі лише зазначено, що майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання²; тобто охороняються лише зафіксовані виконання, хоча у Директиві основна прив'язка саме до дати виконання. Стосовно захисту зафіксованого виконання, у Директиві³ визначено інший, ніж у Законі, юридичний факт для охорони зафіксованих виконань. Відлік строку чинності права починається не від дати запису виконання, оскільки це більше стосується виробників фонограм і фільмів, а від дати правомірного опублікування чи публічного сповіщення⁴ цього запису⁵. Тобто, права спливають через 50 років після дати настання першої з дій правомірного опублікування чи правомірного сповіщення. Таким чином, норма Закону значною мірою суперечить нормі Директиви, а норма Цивільного кодексу суперечить лише частково. У зв'язку з цим, необхідно внести відповідні зміни як до Цивільного кодексу, так і до Закону.

Строк охорони прав виробників фонограм і виробників перших записів фільмів за Директивою є аналогічним строку охорони прав виконавців. Так, строк охорони спливає через 50 років після вироблення запису. Проте, якщо фонограма або фільм були правомірним способом опубліковані чи публічно сповіщені протягом цього періоду, права суб'єктів спливають через 50 років після дати настання першої з цих дій⁶.

Щодо порівняння зі строком чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму і відеограму, встановленим в Україні, необхідно відмітити, що українське законодавство, передусім, орієнтоване на опубліковані фонограми, відеограми⁷, а норми Директиви — на вироблені, що вбачається більш логічним. Водночас, слід зауважити, що у випадку початку строку захисту від дати вироблення, юридичний факт настання такого перебігу строку захисту співпадає з встановленим у Директиві.

Певна відмінність також стосується перебігу строку охорони у зв'язку з опублікуванням фонограми, відеограми. В українському законодавстві застосовується прив'язка до опублікування, а у Директиві — до правомірного опублікування чи публічного сповіщення.

Термін «опублікування» створив серйозну колізію між нормами Директиви і законодавством України. Справа у тому, що англійський термін «*publication*» перекладається також як «публікація». Похідним від «*publication*» у нашому

¹ Частина перша статті 456.

² Частина перша статті 44 Закону.

³ Речення 2 статті 3(1) Директиви.

⁴ Враховуючи положення Договорів ВОІВ від 20 грудня 1996 року та Директиви 2001/29/ЄС, потрібно розуміти, що йдеться про надання доступу для загального відома публіки, що покривається терміном публічне сповіщення. Проблематика цієї термінології детально розглянута у підрозділі «2.1. Терміни, що застосовуються» розділу «телевізійне сповіщення, супутникове мовлення та кабельна ретрансляція в ЄС та Україні».

⁵ В Україні, відповідно до статті 1 Закону та статті 442 ЦК України, термін «опублікування» включає «публічне сповіщення».

⁶ Стаття 3(2) Директиви.

⁷ Частина друга статті 456 ЦК України, частина друга статті 44 Закону.

випадку є «*published phonogram*», тобто «опублікована фонограма» або «фонограма, що опублікована»¹. Часто мається на увазі, що це об'єкт права, який став доступним для загального відома публіки, що повністю відповідає визначенню, наведеному у статті 442 Цивільного кодексу², а також визначенню, наведеному у статті 1 Закону (хоча це визначення не досить вдале, але воно поширюється на твір, фонограми і відеограми, на відміну від визначення, яке є у Цивільному кодексі, що може застосовуватися лише за аналогією).

Але цей термін також використовується у європейській практиці в більш вузькому правовому значенні: «опублікована фонограма» — це фонограма, що стала доступною для загального відома публіки способом відтворення та розповсюдження її примірників. Оскільки у Директиві зазначено «правомірне опублікування чи публічне сповіщення», необхідно розуміти, що «опублікування» застосовується у вузькому значенні. А в українському законодавстві, згідно із існуючим визначенням, термін вживається у розширеному понятті. Таким чином, українським законодавством встановлено більше юридичних фактів, ніж передбачено Директивою. Тому з метою гармонізації необхідно зробити прив'язку до відтворення та розповсюдження фонограми, а також публічного сповіщення.

Права організацій мовлення спливають через 50 років від здійснення першої трансляції передачі, незалежно від того, чи здійснена вона дротами або в ефір, зокрема через кабель або супутник. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на програму (передачу) організації мовлення за українським законодавством відповідає строку, встановленому Директивою.

Зазначимо, що положення частини 9 статті 28 та частини 4 статті 44 Закону не відповідають чинним положенням статей 446, 456 ЦК України, які, у свою чергу, узгоджені зі статтею 8 Директиви, що необхідно врахувати при внесенні змін до Закону.

ВИСНОВКИ

Аналіз законодавства ЄС та України щодо строку охорони авторського права свідчить, що загальний встановлений строк охорони в Україні співпадає з відповідним строком у ЄС.

У той самий час, строк охорони певних категорій об'єктів авторського права не відповідає строкам захисту, встановленим директивами. Головною причиною цього є те, що в українському законодавстві об'єкти авторського права розглядаються в цілому. Директива містить положення про певні категорії творів і строк їх охорони, який може не співпадати з загальним строком охорони. У зв'язку з цим, необхідно вносити відповідні зміни до українського законодавства.

Щодо суміжних прав, їхній строк чинності відповідає строкам, встановленим Директивою 93/98/ЄЕС лише частково. Саме тому гармонізація нашого законодавства з нормами ЄС щодо строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму є необхідністю.

Також в українському законодавстві слід передбачити окреме положення стосовно охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, країною походження яких є інша країна, а творець не є громадянином України, що слугуватиме

¹ Напевно правильніше було б вказати, що це синоніми, оскільки замість «*published phonogram*» або «*published work*» часто вживається «*publication*».

² На жаль, в ЦК України застосовується лише термін «опублікування твору» і напряму це не пов'язано з фонограмою, але є важливим для розуміння проблеми.

захисту національних інтересів. Відсутність такої норми у певних випадках призведе до надання на території України об'єктам авторського права і суміжних прав, творцем яких є громадянин іншої країни, більшого строку захисту, ніж має місце у країні громадянства цього суб'єкта чи з території якої походить захищений об'єкт, без забезпечення у такій країні аналогічного захисту прав відповідних українських суб'єктів.

§ 3.5. ПРАВОВА ОХОРОНА БАЗ ДАНИХ

ВСТУП

Причини гармонізації. Охорона баз даних в державах-членах ЄС

В 1988 р. світова індустрія баз даних оцінювалась в 5 млрд. доларів, де частка США складала чотири-п'ятих та ЄС лише 350 млн. доларів. З метою прискорити розвиток індустрії баз даних в ЄС, Європейська комісія вирішила вивчити, чи є необхідними певні форми захисту баз даних від неавторизованого копіювання. В Зеленій книзі «Авторське право та виклик технологій 1988 р.»¹ Комісія зазначила, що розміщення в базах даних творів, які охороняються авторським правом, вимагає дозволу суб'єктів права, добування таких творів з баз даних в цілях відтворення без дозволу суб'єкта права забороняється. З цих питань законодавство держав-членів не різняться в значній мірі.

Проте має місце значна різниця, що стосується захисту самих баз даних. В більшості держав-членів захист передбачено для оригінальних збірок творів згідно із статтею 2 (5) Бернської конвенції². Однак деякі держави-члени пішли далі, запровадив захист збірок творів, що не охороняються авторським правом. Також в державах-членах були значні відмінності у визначенні оригінальності. Так, у Великобританії захист надавався будь-яким збіркам творів, якщо твір було не скопійовано з іншого твору, створено незалежно та, якщо автор витратив певні зусилля, знання та кошти для їх складання. Відповідність зазначеним критеріям дозволяє розповсюдити охорону на бази даних, які не є творчим результатом, зокрема телефонні довідники³.

В інших державах-членах були наявні більш високі вимоги щодо оригінальності процесу вибору та упорядкування баз даних. В ФРН, наприклад, базам даних міг бути наданий захист авторським правом, якщо вибір, збір, упорядкування, а також їх устрій⁴ уявляли собою ноу-хау, що не складало рівень знань середнього програміста⁵. Французьке законодавство з акцентом на оригінальність робіт та їх створення безпосередньо автором також не розповсюджувало охорону авторським правом на такі функціональні витвори як бази даних⁶. Така ситуація мала місце в багатьох державах-членах. Так, у судовому рішенні *Van Dale v Romme* у 1991 р. у Нідерландах суд відмовив у наданні охорони більшості компіляцій, включаючи бази даних⁷. В деяких державах-членах, зокрема Данії, бази даних охоронялися правом *sui generis* для запобігання копіювання творів таких як каталоги, таблиці та подібні твори, на які

¹ COM (88) 172 final, 10.11.1988.

² «Збірники літературних і художніх творів, наприклад, енциклопедії та антології, що являють собою за доборою і розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості, охороняються як такі, без шкоди правам авторів кожного з творів, що становить частину таких збірок».

³ Jehoram H.C. Two Fashionable Mistakes, 2000, EIPR.

⁴ organisation.

⁵ Inkassaprogram-Bundesgerichtshof, May 9, 1988.

⁶ «The Council Directive of 14 May 1992 concerning the Legal Protection of Computer Programs and its Implications in French Law», 1992, 1 EIPR 28.

⁷ Рішення HR 4 January 1991, RVD W 1991 дивись у Spoor, «Protecting Expert Systems», 1992, 1EIPR 9.

авторське право не розповсюджувалося, оскільки твори не були достатньо оригінальні, з терміном охорони — 10 років¹.

Підготовка директиви

В 1992 р. Комісія виступила з Пропозицією для Директиви про правову охорону баз даних², яка мала б забезпечити експоненціальний ріст ринку баз даних в ЄС, що склав у 1992 р. 3.5 млрд. єкю. У проекті пропонувалося, що бази даних, які відповідають критерію оригінальності, мають захищатися в ЄС авторським правом. Стосовно інших баз даних було запропоноване нове право для запобігання неправомірного добування та повторного використання даних для комерційних цілей (право про несправедливе добування або право баз даних, право *sui generis*) зі строком дії 10 років. Пропозиція була розглянута Економічно-соціальним комітетом та Європейським Парламентом, якими були надані певні зауваження. З урахуванням доповнень парламенту у 1993 р. Комісією була подана доповнена пропозиція³.

15 квітня 1994 р. в рамках ГАТТ була підписана Угода з торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності, учасником якої є ЄС та держави-члени, стаття 10 якої визначила, що «компіляції даних або інших матеріалів у формі, що придатна для зчитування машиною чи і іншій формі, які завдяки відбору або упорядкуванню їх змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності⁴, охороняються як такі. Така охорона не поширюється власне на дані або матеріали і не стосується будь якого авторського права, яке вже існує на самі дані або такі матеріали».⁵

Зазначена норма стосується лише авторсько-правового захисту баз даних та з близьким формулюванням має місце і в Директиві Європейського Парламенту і Ради 96/9/ЄЕС від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних, яка була наприкінці схвалена Радою ЄС⁶.

Директива складається з преамбули та чотирьох розділів, які містять визначення (глава 1), опис охорони баз даних авторським правом (глава 2) та правом *sue generis* (глава 3), а також положень загальних для зазначених двох підходів охорони (глава 4).

Як і Директива про правову охорону комп'ютерних програм, Директива про бази даних була запропонована Комісією як частина програми створення внутрішнього ринку до кінця 1992 р. Преамбула директиви визначила, що вона має дві цілі: зняти невизначеність щодо охорони баз даних в деяких державах-членах та розбіжності в ступені охорони баз даних⁷.

Сім місяців пізніше прийняття Директиви Дипломатичною конференцією ВОІВ 20 грудня 1996 р. було прийнято Договір ВОІВ про авторське право, учасником якого з 26 жовтня 2001 є Україна⁸. Також його підписали у 1996 р., проте

¹ Art. 49 of the Danish Copyright Act.

² COM /92/ 24/final OJ C/1992/156 4.

³ COM /93/ 464 FINAL OJ C/1993/308/ 1.

⁴ constitute intellectual creations.

⁵ Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. -К.:УАЗТ, 2000. — 598 с.

⁶ Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases. OJ L 077 27.03.1996 p.20

⁷ Пункти 1-4 Преамбули.

⁸ Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право // «Голос України» від 16.10.2001.

не передали до ВОІВ інструменти ратифікації Європейські Спільноти та держави-члени ЄС Німеччина, Італія, Іспанія, а в 1997 р. підписали Греція, Великобританія, Франція, Данія, Нідерланди, Ірландія, Австрія.

Стаття 5 Договору передбачала такі ж положення щодо баз даних, що і Угода ТРІПС¹, проте на відміну від ТРІПС статтею 3 Договору передбачалося, що на бази даних розповсюджуються положення статей 2–6 Бернської конвенції.

Розвиток та практика застосування законодавства

Головне зауваження, що висловлюється до Директиви 96/9/ЄС європейськими фахівцями, є включення до Директиви розділу про право *sui generis*. Зміст розділу не стосується авторського права, так як *sui generis* передбачає охорону саме змісту баз даних, що, зокрема, не є результатом творчості. За думкою фахівців, зазначена система захисту мала б мати місце як новий вид прав промислової власності згідно Паризької конвенції про охорону промислової власності, враховуючи критерій «істотного інвестування», а також можливість згідно конвенції запровадження певного національного режиму. Інший варіант — захист змісту баз даних законодавством щодо недобросовісної конкуренції, наприклад, що втілюється в США у проектах законів з охорони баз даних².

На цей час всі держави-члени імплементували положення Директиви до національного законодавства та набули певного позитивного практичного досвіду його застосування. Як оцінює Європейська комісія, захист баз даних правом *sui generis* виправдало економічні сподівання. З часу вступу Директиви у силу мав місце значний розвиток європейських ринків лазерних дисків та послуг, що надаються *on-line*. Багато нових баз даних було створено у Європі, зокрема малими та середніми підприємствами, та пропонуються для користування лише в ЄС з урахуванням відповідної прийнятої охорони прав.

Судова практика в державах-членах свідчить, що захист правом *sui generis* є збалансованим підходом, що надає захист як інвестору так і не обмежує законні інтереси інших осіб з доступу до змісту баз даних. Суди були спроможні приймати рішення у зв'язку з застосуванням Директиви щодо інтерпретації «істотне інвестування», «нове істотне інвестування», «нове суттєве інвестування». Зазначений захист не заподіяв шкоди науковим дослідженням або обміну інформацією.

Так, Вищий суд Німеччини визначив, що телефонні довідники не захищаються авторським правом, проте їх захист охоплюється правом *sui generis*. Вищий суд Австрії надав охорону правом *sui generis* суттєвої частині австрійських «Жовтих сторінок». Французький апеляційний суд *Versailles* встановив, що компанія не може протидіяти вилученню — кількісному та якісному несуттєвої частини бази даних. У рішенні Вищого суду Нідерландів зазначалося, що суттєве інвестування у створення бази даних є достатнім критерієм для надання охорони, не враховуючи мотив згаданого інвестування³.

Суттєвим розвитком законодавства ЄС щодо баз даних вважається прийняття у 2002 Судом ЄС рішень у чотирьох справах⁴, включаючи справу «*British Horseracing*

¹ «Компіляції даних або іншої інформації в будь-якій формі, які за підбором і розміщенням змісту є результатом інтелектуальної творчості, охороняються як такі. Така охорона не розповсюджується на самі дані або інформацію і не обмежує будь-яке авторське право, яке відноситься до самих даних або інформації, що містяться в компіляції».

² *Jerman H.C. Two Fashionable Mistakes* // EIPR, 2000.

³ WIPO: Submission from European Community and its Member States — The legal protection of databases (22 November 2002) // http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/news/index.htm

⁴ Case C-203/02, Case 338/02, Case 444/02, Case 46/02.

Board v William Hill», де надано тлумачення терміну «база даних», наведеному у статті 1 Директиви, а також тлумачення концепції інвестування (стаття 7), понять «вилучення», «повторне використання», а також концепції «суттєва частина» та «несуттєва частина» змісту бази даних.

Так, у своєму рішенні¹ Суд визначив, що вираз «інвестиції... в одержання... змісту» бази даних у статті 7(1) Директиви має тлумачитися щодо ресурсів, які використовувалися для знаходження існуючих незалежних матеріалів та збирання їх у базі даних. Це не стосується ресурсів, які використовувалися для створення матеріалів, що складають зміст бази даних.

Вираз «інвестиції в... перевірку... змісту» бази даних має тлумачитися щодо ресурсів, які використовувалися для забезпечення надійності інформації, що міститься в базі даних, для нагляду за точністю зібраних матеріалів за час створення бази даних та її експлуатації. Ресурси, які використовуються для перевірки під час створення матеріалів, які пізніше залучені до бази даних, не підпадають під це роз'яснення.

Зокрема, ресурси, що використовувалися для написання списку коней у скачках та для здійснення необхідних перевірок, не є інвестиціями в одержання та перевірку змісту бази даних, де знаходиться зазначений список.

Термін «вилучення» та «повторне використання», як вони визначені у статті 7 Директиви, мають бути інтерпретовані так, що відносяться до будь-яких неавторизованих дій з набуття або розповсюдження для публіки всього змісту бази даних або частини такого змісту. Зазначені терміни не передбачають умов прямого доступу до бази даних.

Факт, що зміст бази даних був зроблений доступним для публіки виробником бази даних або за його згоди не зачіпляє прав виробника запобігати діям з вилучення та/або повторного використання всього змісту бази даних або суттєвої частини змісту.

Вираз «суттєва частина, визначена... кількісно» змісту бази даних у статті 7 Директиви, стосується обсягу даних, вилучених з бази даних, та/або повторне використаних, що має оцінюватися у врахуванням загального обсягу бази даних.

Це стосується розміру інвестицій в одержання, перевірку та представлення змісту, що є предметом вилучення та/або повторного використання, незважаючи на те, чи представляє зазначений предмет кількісно суттєву частину загального змісту бази даних.

Будь-яка частина, яка не задовольняє визначенню «суттєва частина», що має оцінюватися одночасно кількісно та якісно, підпадає під визначення несуттєва частина змісту бази даних.

Заборона, закріплена статтею 7(5) Директиви, стосується неавторизованих дій з вилучення або повторного використання, кумулятивний ефект яких є відбудова та/або надання доступу публіці без дозволу виробника бази даних всієї або суттєвої частини змісту бази даних та тим самим нанесення серйозної шкоди інвестиціям виробника.

Перспективи розвитку законодавства

ЄК вважає за необхідність запровадити подібну до ЄС охорону баз даних і на міжнародному рівні. Так, ще в середині 90-х років прийняття міжнародного

¹ «The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd». Judgment of the Court (Grand Chamber), 9 November 2004. Case C-203/02.

договору з охорони баз даних було одним з пунктів «цифрового плану дій» ВОІВ. В травні 1996 р. на засіданні Комітету експертів ВОІВ обговорювалась пропозиція щодо прийняття міжнародного договору з охорони баз даних, багато делегацій висловили позитивний інтерес до права *sui generis*. До проведення Дипломатичної конференції ВОІВ у грудні 1996 р. була підготовлена «Основна пропозиція до суттєвих положень Угоди з питань інтелектуальної власності щодо баз даних». Проте досі згадана угода на міжнародному рівні не прийнята.

Важливим є, що надання захисту в ЄС базам даних, створеним в третіх державах, правом *sui generis* можливо лише на підставі двосторонніх договорів, укладених з ЄС з тривалістю охорони баз даних такої ж, як і у ЄС.¹ Таким чином охорона баз даних, створених в Україні, згаданим правом в ЄС можлива лише за умови введення відповідних положень до національного законодавства та підписання угоди з охорони баз даних з ЄС.

ОХОРОНА БАЗ ДАНИХ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Предмет захисту та поняття баз даних

Директива 96/9/ЄЕС визначає, що охорона, яка запроваджується, стосується баз даних незалежно від їх форми². При цьому під «базою даних» розуміють збірник окремих творів, даних або інших матеріалів, розташованих в систематичному або методичному порядку і доступних в індивідуальному порядку через електронні або інші засоби³. Зазначене визначення уточнюється у преамбулі Директиви. «Термін «база даних» слід розуміти як такий, що відноситься до будь-якого зібрання літературних, художніх, музичних або інших творів і матеріалів, таких як тексти, звуки, зображення, цифри, факти і дані...»⁴, а також включає «елементи, необхідні для функціонування або користування деякими з баз даних, наприклад, тезауруси або системи інформації»⁵.

Зазначене визначення, таким чином, включає не тільки дані в електронному вигляді, а і енциклопедії, словники, збірники наукових праць, антології, довідники вулиць, календарні плани, підшивки замовлень та інвойсів, листки з цінами на товари, газети та журнали.

До баз даних не включаються будь-які комп'ютерні програми, що застосовуються при створенні або функціонуванні баз даних, доступних за допомогою електронних засобів⁶.

Зазначені суттєві характеристики баз даних визначені і законодавством України, зокрема, що стосується баз даних як сукупності «незалежної інформації», «творчої праці» підбору та упорядкуванню її складових частин, доступності зазначених складових частин індивідуально»⁷.

¹ Стаття 11(3) Директиви 96/9/ЄЕС.

² Стаття 1(1).

³ Стаття 1(2).

⁴ Абзац 17 преамбули.

⁵ Абзац 20 преамбули.

⁶ Стаття 1(3).

⁷ «база даних (компіляція даних) — сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі — електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів» (стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Автори баз даних

Особа, що має авторське право на базу даних, є фізична особа або група фізичних осіб, які створили базу даних або, в разі, якщо законодавство держави-члена це дозволяє — юридична особа, яка розглядається згідно цього законодавству як особа, що має авторське право на базу даних¹. Під автором, таким чином, розуміються особи як резиденти, так і не резиденти держав-членів ЄС.

На відміну від авторського права, право на базу даних має її виробник або інша особа, яка є громадянином держави-члена або має постійне місце проживання на території Спільноти². До виробників відносяться також компанії та фірм — резиденти ЄС або такі, що мають юридичну адресу на території ЄС та їх діяльність економічно і послідовно пов'язана з економікою однієї з держав-членів.³ Виробник бази даних визначається як особа, яка бере на себе ініціативу і усвідомлює ризик здійснення витрат, це виключає, зокрема, з виробників — субпідрядників⁴.

Доктрина авторського права України базується на тому, що первинним суб'єктом авторського права є автор⁵. Разом з тим майнові права на твір, включаючи базу даних, можуть бути передані іншій особі, включаючи юридичну⁶. Таким чином питання авторства законодавство України вирішує відповідно до зазначених у Директиві принципів.

Охорона авторським правом

Охорона баз даних авторським правом співпадає з охороною, що надається законодавством України. Так, якщо бази даних за відбором або розташуванням матеріалів утворюють власне інтелектуальне творіння автора, вони, як такі охороняються авторським правом⁷. Охорона баз даних не стосується їх змісту, і вона діє нарівні з наявними правами, що стосуються змісту цих баз даних⁸.

Директива закріплює перелік виключних прав автора щодо використання або надання дозволу баз даних, що включає, її відтворення, переклад, адаптацію, аранжування, іншу переробку, публічне розповсюдження у будь-якій формі або копії бази даних, будь-яке сповіщення, публічний показ, а також будь-яке сповіщення, відтворення, розповсюдження, сповіщення, виставлення і публічний показ результатів адаптації, аранжування або іншої переробки⁹.

Без дозволу автора бази даних, якщо це передбачено законодавством держав-членів, може здійснюватися «відтворення у приватних цілях неелектронної бази даних», бази даних можуть використовуватися тільки з метою ілюстрації в процесі навчання або при проведенні наукових досліджень в тій мірі, в якій це виправдовується досягненням некомерційних переслідуваних цілей. Використання баз даних можливо в інтересах суспільної безпеки або при здійсненні

¹ Стаття 4(1).

² Стаття 11(1).

³ Стаття 11(2).

⁴ Пункт 41 преамбули.

⁵ Частина 1 статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права»

⁶ Частина 1 статті 15.

⁷ Стаття 3(1).

⁸ Стаття 3(2).

⁹ Стаття 5 Директиви та стаття 15 Закону.

адміністративного чи судового процесу, а також, коли йдеться про інші винятки з авторського права, за традицією передбачуваних внутрішнім правом¹. При цьому, відповідно до Бернської конвенції, вільне використання не повинне завдавати несправедливої шкоди законним інтересам суб'єкта права або нормальному використанню бази даних².

При загальній відповідності випадків вільного використання твору у законодавстві України положенням Директиви³ ряд положень мають бути доповнені. Це стосується використання баз даних при проведенні наукових досліджень, а також в інтересах суспільної безпеки.

Право sui generis

Законодавства України не містить норм щодо права *sui generis*, з чим пов'язана необхідність більш детального його розгляду.

Основна ідея зазначеного права, як зазначалося раніше, — винайти можливість захисту даних, які наповнюють базу даних, що не є об'єктами авторського права, тобто не мають творчого характеру створення. В іншому випадку будь-яке вилучення даних з бази даних в цілях інших ніж для випадків вільного використання, є порушенням авторського права.

Вилучення зазначеного змісту бази даних та/або повторне використання всієї або значної, визначеної кількісно або якісно, частини бази даних може бути обмежено виробником бази даних, коли одержання, перевірка або оформлення цього змісту свідчать про істотне інвестування з точки зору якості і кількості⁴.

Директива наводить визначення «вилучення»⁵ та «повторне використання»⁶ та зазначає, що надання в публічне користування не є дією з вилучення або повторного користування.

Право *sui generis* застосовується незалежно від авторсько-правової охорони змісту бази даних або охорони змісту іншими правами⁷. Вилучення і/або неодноразове повторне і систематичне використання неістотних частин змісту баз даних, яке передбачало б дії, що суперечать нормальному використанню даної бази даних або яке завдало б невинуватної шкоди законним інтересам виробника баз даних, не допускається⁸.

Директива наводить права і обов'язки законного користувача та винятки з права *sui generis*. Так, якщо база даних надана невизначеному колу осіб, законний користувач має право вилучати і/або повторно використовувати несуттєві частини її змісту, з якою б метою це не здійснювалось⁹. Проте користувач не може виконувати дії, які суперечать нормальному використанню цієї бази даних, або які невинуватним способом завдають шкоду законним інтересам виробника бази даних¹⁰.

¹ Стаття 6(2).

² Стаття 6(3).

³ Відтворення у особистих цілях, стаття 25 Закону, для навчання, стаття 23, для судового або адміністративного провадження, стаття 21.

⁴ Стаття 7(1).

⁵ «вилучення»: постійне або тимчасове перенесення всього або істотної частини змісту бази даних на іншій носій будь-яким способом і в будь-якій формі, стаття 7(2)(а).

⁶ «повторне використання»: будь-яка форма публічного надання всього або істотної частини змісту бази даних шляхом розповсюдження копій, прокату, передачі в безпосередньому зв'язку з налагодженням видачі даних або в іншій формі, стаття 7(2)(б).

⁷ Стаття 7(4).

⁸ Стаття 7(5).

⁹ Стаття 8(1).

¹⁰ Стаття 8(2).

Винятки з права *sui generis* стосуються баз даних, наданих у користування невизначеному колу осіб, та стосуються права законного користувача вилучати і/або повторно використовувати частину змісту бази даних, коли йдеться про вилучення для використання змісту неелектронної бази даних, про використання даних у процесі навчання або з науково-дослідною метою з визначенням джерела і тією мірою, якою це виправдано некомерційною метою зазначених дій, про вилучення і/або повторне використання в інтересах суспільної безпеки або адміністративного чи судового процесу¹.

Строк дії права *sui generis* починається з моменту закінчення виготовлення бази даних та закінчується через п'ятнадцять років, рахуючи з початку року, наступного за датою виготовлення. Якщо база даних надається невизначеному колу осіб та п'ятнадцятирічний строк з дати її виготовлення ще не закінчився, строк охорони правом *sui generis* встановлюється в п'ятнадцять років від року, який слідує за датою, коли база даних вперше була надана невизначеному колу осіб.

Зазначимо, що за істотної зміни змісту бази даних, внаслідок суттєвого, визначеного якісно і кількісно інвестування, строк охорони може бути знов продовжено на п'ятнадцять років².

Врахування права *sui generis* у законодавстві України ставить питання про його місце у певному інституті права. Оскільки зазначене право не є авторським та його зміст передбачає охорону інвестицій та захист від недобросовісної конкуренції найбільш доцільним є введення відповідних норм у Законі України «Про інвестиційну діяльність», а також «Про захист від недобросовісної конкуренції». Розширення за рахунок зазначених норм Закону України «Про авторське право і суміжні права» виявляється недоцільним, враховуючи, що Закон обмежується лише охороною «особистих немайнових прав і майнових прав авторів та їх правонаступників, пов'язаних із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва — авторського права, і прав виконавців, виробників фонограм і відеogram та організацій мовлення — суміжних прав»³.

Загальні положення

Директива вимагає, щоб держави-члени передбачили у своєму законодавстві відповідні санкції за порушення як авторського права на бази даних, так і права *sue generis*⁴. Зазначене вимагає вирішення питання про застосування в Україні до права *sue generis* загальних засобів захисту або введення нових засобів захисту прав.

Уявляється, що до захисту права *sui generis* можуть застосовуватися загальні способи захисту цивільних прав і інтересів, передбачені ЦК України⁵, зокрема, визнання права *sui generis*; визнання правочину з використання змісту баз даних недійсним; припинення дії, яка порушує право *sui generis*; відновлення становища, яке існувало до порушення права *sui generis*; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди у зв'язку з неправомірним використанням змісту баз даних тощо.

¹ Стаття 9.

² Стаття 10.

³ Прембула Закону України «Про авторське право і суміжні права».

⁴ Стаття 12.

⁵ Стаття 16.

Крім того до захисту права *sue generis* може застосовуватися інститут забезпечення позову та доказів відповідно до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів.

При віднесенні дій з порушення права *sue generis* до недобросовісної конкуренції, захист відповідного права міг би здійснюватися способами, передбаченими Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», що включає накладання штрафів на юридичних осіб, їх об'єднань та об'єднань громадян, адміністративних стягнень на громадян, вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей тощо.

ВИСНОВКИ

Аналіз відповідності положень Директиви про правову охорону баз даних та законодавства України свідчить, що авторсько-правова охорона баз даних за Директивою в цілому відповідає українському законодавству. Введення окремих уточнень стосується випадків вільного використання баз даних. Щодо права *sue generis* його введення до законодавства України потребує вирішення питань про місце цього права в системі нормативних актів та забезпечення захисту права.

Уявляється, що норми щодо права *sue generis* мають бути введені до законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про інвестиційну діяльність».

Захист права *sue generis* в цьому випадку, крім загальних цивільно-правових засобів захисту, міг би включати спеціальні норми захисту, передбачені законодавством України про недобросовісну конкуренцію.

§ 3.6. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ВСТУП

Причини гармонізації. Авторське право в інформаційному середовищі держав-членів ЄС

Історичний період міжнародної охорони авторського права започатковано прийняттям Бернської конвенції 1886 року. Період міжнародної охорони суміжних прав було розпочато лише 1961 року з прийняттям Римської конвенції. До середини 80-х років у міжнародному суспільстві було запроваджено сталі механізми введення в обіг об'єктів авторського права і суміжних прав, як-то, через реалізацію виключного майнового права належними суб'єктами особисто або через своїх повірених чи ліцензіатів, через інститут колективного управління майновими правами. Також окреслилися практично усі можливі види майнового права на твір, було встановлено чіткий перелік видів майнового права на виконання, фонограму, програму організації мовлення, на національному рівні через договірну практику визначилися межі коливань розміру винагороди за різні види використання певних наведених об'єктів авторського права і суміжних прав.

Така ситуація почала зазнавати суттєвих змін на рівні застосування, а невдовзі — і законодавчих трансформацій з початком цифрової ери. Різні суспільства, які впродовж багатьох років були сформовані за територіальною, етнокультурною, етнодуховною та іншими ознаками, отримавши у своє розпорядження здобутки новітніх цифрових технологій та, певною мірою, ставши від них залежними, майже автоматично стали складовими нового загальносуспільного феномену, який отримав назву «інформаційне суспільство».

Даний термін, на що вказує Андре Кереве, опосередковано вказує на діяльність, породжену новими комунікаційними технологіями. Сьогодні «цифрування» здатне призвести до появи нових об'єктів (мультимедіа), нових форм використання і нових комунікаційних носіїв, в тому числі «мережових інфраструктур», що несуть цифрові повідомлення та захищені твори. Найбільш відомою інфраструктурою цього виду є Інтернет¹.

Ці принципово нові обставини стимулювали бурхливий розвиток технологій, через які виникли не тільки нові форми творчості, але й нові види використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Напевно, жоден з технічних винаходів не викликав у такий короткий строк стільки заяв про необхідність зміни законодавства з авторського права, скільки їх породив розвиток Інтернету. Сучасне законодавство з авторського права і суміжних прав потребувало змін і внесення до нього доповнень для того, щоб воно адекватно відображало такі економічні реалії, як нові форми використання, хоча охорона інтелектуальної власності не потребує нових концепцій. Лише гармонізація змогла б стати сут-

¹ Кереве А. Европейская директива о гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе // Copyright Bulletin, January-March 2001. Unesco.

тевим кроком у подальшому становленні європейського законодавства щодо забезпечення зазначених прав.

Правова охорона авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві на міжнародному рівні

Виникла нагальна суспільна потреба переосмислити всю концепцію забезпечення прав інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві. Першим вагомим внеском на цьому шляху з тлумачення та доповнення норм Бернської конвенції та Римської конвенції стало прийняття 20 грудня 1996 року Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Договору ВОІВ про авторське право¹ та Договору ВОІВ про виконання і фонограми².

Поза сумнівом, запровадження зазначених договорів³ — це значний крок у новітньому правовому регулюванні авторського права і суміжних прав. Договори ВОІВ мають подвійне значення. По-перше, вони уніфікують законодавства в усіх державах, що приєдналися до них, по-друге, є фундаментом для подальшого розвитку законодавства на міжнародному рівні. Зокрема, з врахуванням цих міжнародних угод, 1998 року у США було прийнято спеціальний Закон про захист авторського права у цифровому тисячолітті⁴, що об'єднав певний накопичений досвід, створивши умови для приєднання США до нових міжнародних угод.

Хоча останні договори ВОІВ 1996 року часто називають «Інтернет-договорами», така назва підкреслює лише найбільш помітну, але далеко не єдину причину їх прийняття. Скоріш за все, поява Інтернету слугувала причиною для глибокого перегляду і систематизації всіх нормативних положень, які були чинні на міжнародному рівні у сфері авторського права і суміжних прав. У той самий час, є очевидним, що за браком достатнього суспільного досвіду, у договорах ВОІВ не вдалося вирішити низки суттєвих правових питань, зокрема щодо відтворення або прокату у цифровому середовищі записів творів. Також, вже на момент прийняття договорів було очевидно, що забезпечення авторського права і суміжних прав за використання Інтернет потребує подальшого і швидкого удосконалення⁵.

Робота з підготовки Директиви

Однією з складових розбудови внутрішнього ринку ЄС було і є досі формування політики інформаційного суспільства, покликаної забезпечити виникнення та обіг нових товарів і послуг, які надаються через інформаційну супермережу з використанням як вже існуючих творів та виконань, так і створюваних або здійснюваних завдяки зазначеним технологіям.

Але зазначені технологічні можливості, окрім стимулювання нових можливостей мистецької самореалізації та ефективного поширення творчого продукту,

¹ WIPO Copyright Treaty (WCT) — Joint Declarations (adopted in Geneva on December 20, 1996). *Official Journal L 089, 11/04/2000, P. 8.*

² WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) — Joint Declarations (adopted in Geneva on December 20, 1996). *Official Journal L 089, 11/04/2000, P. 15.*

³ Договори ВОІВ набули чинності лише 2002 року.

⁴ The Digital Millennium Copyright Act.

⁵ Подшибихин Л.И., Леонтьев К.Б., Бузова Н.В. Европейский опыт совершенствования законодательства об авторском праве в эпоху становления “информационного общества // www.copyright.ru/publ-425.html.

роблять цей продукт юридично незахищеним, якщо застосовувати лише традиційні способи правового забезпечення. Саме тому, крім ВОІВ над проблемою забезпечення авторського права і суміжних прав робота велася також Європейською Спільнотою: були прийняті Біла та Зелені книги, ця проблематика враховувалася при прийнятті директив та інших нормативних актів ЄС тощо.

Процес формування інформаційного суспільства, особливо законодавства, що могли б стимулювати цей процес, пройшов довгий шлях у державах-членах ЄС, а також у країнах третього світу, оскільки законодавчі системи з авторського права і суміжних прав у цих країнах базувалися на різних юридичних традиціях і тому суттєво між собою відрізнялися.

Так, яскравим прикладом є робота Комісії Сірінеллі, яка була заснована французьким Міністерством культури з метою вивчення проблеми включення нових технологій до правових концепцій сфери інтелектуальної власності. Схожі кроки було зроблено у Швеції та Фінляндії. В той самий час, японське Міністерство торгівлі та індустрії разом з Культурним агентством надали свої доповіді Уряду з проблеми включення мультимедіа до сфери інтелектуальної власності. У США Президентом було призначено групу для розробки та здійснення адміністративної політики у національній інформаційній інфраструктурі. Різні документи було розроблено у Канаді та Австралії з цього ж питання. Зацікавлений приватний сектор також взяв участь у відповідних консультаціях.

Якщо аналізувати діяльність у даному спрямуванні в ЄС, то ще 17 червня 1988 року Комісія прийняла Зелена книгу «Про авторське право і виклик технологій». У цьому документі зроблено правовий і економічний аналіз невідкладних проблем, викликаних розвитком нових технологій з точки зору інтересів ЄС. Комісія зазначила, що ці нові технології відкривають можливість легкого здійснення транскордонних операцій з порушенням авторського права і суміжних прав.

Термін «інформаційне суспільство» було використано у документі Комісії Біла книга¹ «Розвиток. Конкуレントоздатність. Зайнятість — Виклики та шляхи в двадцять перше століття»². Комісія зазначила, що необхідно об'єднати зусилля в Європі, щоб досягти якнайшвидше мети, націленої на формування європейської інфраструктури.

Підготовлена Комісією Біла книга привернула увагу до зростаючої тенденції у західній економіці щодо послуг з високою доданою вартістю, що зумовлена використанням нових технологій, «ноу-хау» та результатів творчої діяльності. Авторське право і суміжні права було визнано життєво важливими чинниками щодо впровадження у суспільний обіг відповідних послуг і товарів, створення нових робочих місць. Цей документ підкреслив деякі аспекти роботи у соціальній сфері, необхідні для сприйняття розвитку діяльності, пов'язаної з інформаційним суспільством.

Інформаційне суспільство стало реальністю. Мережі, що існують, використовуються для комерційних, навчальних і дослідницьких потреб завдяки цифровим комунікаційним технологіям. Щодо таких мереж, було значно розширено комунікаційні стандарти, тому що дані, які містилися у мережах, лише частково захищалися правами на інтелектуальну власність.

¹ White Paper.

² ISND 92-826-74 24-X-1994.

Зелена книга 1994 року, яка надає захист європейській аудіовізуальній індустрії¹, також окреслила проблеми, викликані новими технологіями, а також наголосила на необхідності подальшого формування середовища, яке б сприяло розвитку послуг.

Виникла нагальна необхідність підготувати та ухвалити Зеленоу книгу про авторське право і суміжні права в інформаційному просторі, що мала б, зокрема, дослідити проблеми застосування та вичерпання певних майнових прав у контексті Інтернет. Цікавили також проблеми права цифрового сповіщення та права цифрового мовлення тощо.

Виходячи з необхідності роботи над Зеленою книгою, на підставі висновків, зроблених у Білій книзі, робоча група на чолі з М. Бангеманн² підготувала доповідь з цього питання для засідання Ради ЄС у червні 1994 року. Робоча група виходила з того, що захист інтелектуальної власності необхідно було підняти на новий щабель у контексті глобалізації та мультимедій і отримати пріоритет на європейському та міжнародному рівнях. У доповіді відзначалося, що технологічний прогрес дає можливість обробляти, відновлювати та передавати інформацію незалежно від того, в якій формі вона втілена — усній, письмовій або візуальній, незалежно від відстані, часу та її обсягу. Науковий прогрес відіграє особливу роль для прав на інтелектуальну власність як фундаментальну частину регуляторної системи, необхідної для розвитку інформаційного суспільства. Тому ЄС зацікавлена приділяти захисту прав інтелектуальної власності належну увагу і всіляко підтримувати високий рівень захисту³.

Комісія 7–8 липня 1994 року провела слухання зацікавлених сторін на основі відповідей, поданих в анкеті про захист інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві⁴.

Слід зауважити, що правова охорона авторського права і суміжних прав щодо мережі Інтернет у національних законодавствах на той період була або явно недостатньою, або взагалі відсутньою. Тому не дивно, що слухання 7–8 липня виявило нез'ясованість багатьох питань щодо захисту авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві. Більшість учасників погодилася, що спільність інформаційного простору змінить кількісно і якісно товари та послуги на ринку. Водночас вони відзначили вплив змін на системи захисту інтелектуальної власності, схильючись більше до послідовних змін, ніж «революційних» (раптових). Більшість наголосила на потенціалі авторського права і суміжних прав, який має бути пристосовано до технічних змін, наслідків технологічного прогресу: появи фотографування, телебачення, супутникового мовлення, компакт-дисків тощо.

Учасники виявили зацікавленість щодо ефективного захисту інтересів суб'єктів права. Було визнано, що має бути збережено баланс між правами, наданими суб'єктам права, з яких певна категорія могла б володіти більшими правами, а

¹ Зелена книга про стратегічні дії для посилення Європейської програмної індустрії в контексті аудіовізуальної політики Європейського Союзу. COM (94) 96 final, 6.04.94.

² M. Bangemann.

³ Europe and the Global Information Society — Recommendations of the High level Group on the Information Society to the Corfu European Council, Brussels, 26 May 1994 / Європейське та світове інформаційне суспільство. — Рекомендації робочої групи з питань інформаційного суспільства до засідання Ради ЄС в Корфу. Брюссель, 26 травня 1994 р.

⁴ Відповіді зацікавлених сторін стосовно авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. ISND 92-827-0204-9.

також між інтересами користувачів, таких як громадські бібліотеки, чії функції не мають обмежитись. Зацікавлені сторони особливо наголошували на важливості управління правами, а також аналізування наявного правового стану.

Ідея встановлення системи ідентифікації творів, що охороняються авторським правом, зустріла широке схвалення. Зацікавленим колам, досі нерішучим щодо можливого індивідуального управління правами, стало зрозуміло, що нові розпізнавальні пристрої дозволять здійснювати більш ефективний контроль, у той самий час, перспектива широкого розповсюдження способів копіювання та сповіщення викликала занепокоєння суб'єктів права.

Рівень захисту прав вважався б адекватним, коли б дозволяв як нове використання, так і підтримував належний захист суб'єктів права. Було підкреслено, що певні наявні концепції необхідно «відрегулювати». Щодо прав копіювання, публічного сповіщення та прокату, було запропоновано прийняти концепцію, за якою вони б набули нових характеристик.

Учасники також зацікавилися питанням вичерпання прав, відзначивши, що цей принцип не підходить до послуг, які розповсюджуються у цифровому інформаційному просторі.

Щодо питання моральних прав, точки зору розділилися: суб'єкти права хотіли, щоб зазначені права було значно посилено, тоді як представники постачальників послуг у спільному інформаційному просторі вбачали у цьому перешкоду своїй діяльності.

У результаті, Комісія прийняла Повідомлення «Шлях Європи до інформаційного суспільства: план дій»¹. Цей документ встановив рамки роботи Комісії і відкрив шлях до більш спеціалізованих документів з особливих питань, таких як право на захист інтелектуальної власності. У зазначеному документі мовилось про те, що, крім заходів щодо авторського права і суміжних прав, які було вжито або розглянуто, є потреба у додаткових заходах. На зустрічі міністрів промисловості та телекомунікацій Ради, у вересні 1994 року такий підхід було підтримано.

Конференція Великої сімки у Брюсселі 25–26 лютого 1995 року підтвердила потребу у високих стандартах правового та технічного захисту результатів творчої діяльності, роль яких невпинно зростає. Міністри погодилися, що заходи будуть здійснюватися шляхом запровадження національних, двосторонніх, регіональних та міжнародних ініціатив, включаючи ВОІВ, на забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності та технічного захисту з метою забезпечення контролю за використанням інтелектуальної власності у глобальній інформаційній інфраструктурі.

19 липня 1995 року було прийнято Зелена книгу «Авторське право і суміжні права в інформаційному просторі»². З самого початку Зелена книга не передбачала охоплення усіх питань інтелектуальної власності, які можуть виникнути в інформаційному суспільстві, але висвітлила низку важливих питань. Так, в цьому документі було зазначено причини його прийняття, зокрема з урахуванням культурних, соціальних, економічних основ Внутрішнього ринку, питання виникнення, постачання нових послуг та наявне середовище в інформаційному

¹ Europe's Way to the Information Society: an Action Plan. — Communication from the Commission to the Council and the European Parliament and to the Economic and Social Committee and the Committee of Regions, COM(94) 347 final, Brussels, 19 July 1994.

² Brussels, 19.07.1995. COM(95) 382 final.

суспільстві, про юридичну базу функціонування інформаційного суспільства, а також про майнові і моральні права суб'єктів авторського права і суміжних прав, деякі актуальні способи використання їхніх прав, пов'язані з цифровою ерою, про набуття і вичерпання прав, управління ними, технічні проблеми ідентифікації та захисту об'єктів права. В кінці Зеленої книги щодо кожного розділу було поставлено найбільш актуальні питання для зацікавлених сторін, як опитування з метою виявлення суспільної думки.

У Зеленій книзі було відмічено, що, за браком достатнього світового суспільного досвіду, між експертами країн-членів ЄС будуть здійснюватися широко-масштабні консультації для того, щоб надати можливість Комісії впровадити належну програму дій.

Комісія паралельно досліджувала й інші аспекти регулювання питань, пов'язаних з наданням послуг у інформаційному суспільстві, з метою підготовки інших зелених книг про правовий захист цифрових сигналів, про комерційні комунікації на внутрішньому ринку та інше, включаючи правове регулювання мультимедіа. В усіх цих заходах Комісії брали участь зацікавлені уряди та організації.

Відповідно до цих настанов було прийнято чотири директиви з авторського права і суміжних прав. Усі вони тісно пов'язані з інформаційним суспільством, а їх положення створюють нове відповідне правове середовище. Зокрема, 22 травня 2001 року Європейським Парламентом і Радою було прийнято наступну, присвячену виключно даній проблематиці, Директиву 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві¹.

Розвиток та практика застосування законодавства

У відповідність до Директиви 2001/29/ЄС, держави-члени мали прийняти необхідні зміни до національного законодавства не пізніше 22 грудня 2002 року². Тобто, на імплементацію Директиви було встановлено лише один рік і сім місяців, що вказує на її важливість. Але лише окремі держави-члени внесли відповідні зміни до свого законодавства вчасно. Наприклад, Греція імплементувала Директиву у жовтні 2002 року³.

Так як Директиву було прийнято і впроваджено відносно недавно, до неї поки що не було внесено будь-яких змін.

Перспективи розвитку законодавства

Оскільки, як вже зазначалося, Директиву було прийнято у зв'язку з розвитком нових технологій, вважаємо, що у подальшому, в міру зазначеного розвитку, до положень Директиви будуть вноситися зміни. Підтвердженням цьому є наступне: у статті 12(1) Директиви зазначається, що Комісія розглядатиме, зокрема, застосування статей 5, 6, 8 у національних законодавствах з огляду на розвиток цифрового ринку і, у відповідних випадках, надаватиме пропозиції щодо внесення змін до Директиви. Це вказує на те, що у майбутньому Директива

¹ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. — Official Journal L 167, 22/06/2001, P.10–19.

² Стаття 13(1).

³ Article 81 of Law 3057/2002. — Official Gazette A' 239/10 October 2002.

може суттєво переглядатися, але вбачається, що на даний час з прийняттям Директиви запроваджено саме еволюційний шлях регулювання відносин в інформаційному суспільстві.

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Мета Директиви — зблизити, а не повністю гармонізувати національні законодавства з авторського права і суміжних прав щодо певних аспектів, пов'язаних з інформаційним суспільством, а також внести ясність в умови, згідно яких держави-члени Європейського Союзу будуть виконувати міжнародні зобов'язання, що виникають у зв'язку з їх приєднанням до договорів ВОІВ 1996 року.

Слід відмітити узгодженість та компромісність багатьох положень Директиви, збереження балансу інтересів усіх учасників ринку авторського права і суміжних прав. Проте, Директивою залишилися по-своєму не вдоволені усі зацікавлені особи: суб'єкти авторського права та їхні представники, що намагаються покращити матеріальне становище творчих працівників, представники фонографічної індустрії, які наполягають на посиленні боротьби з порушеннями і зменшенням обмежень їхніх прав, представники користувачів (організації мовлення, власники Інтернет-ресурсів тощо), публіки тощо.

І все ж, основної мети, передбаченої Директивою, було досягнуто — регулювання відносин переведено на новий рівень еволюційним шляхом з посиленням системності та наданням можливості кожній з держав-членів ЄС охороняти свої законодавчі традиції при досягненні єдиного правового результату.

Важливість положень Директиви особливо помітна на прикладі побудови системи дозволених вимог і обмежень з наданих прав, що декларативно передбачалось ще в Угоді ТРІПС¹. Проведено важливу систематизацію, при цьому в окремі групи відокремлено винятки до різних прав: винятки з права на відтворення, винятки з права на публічне сповіщення тощо.

Зміни, що внесено Директивою до права на відтворення, розповсюдження, доведення до загального відома публіки, удосконалюють відповідні положення договорів ВОІВ, які не змогли чітко визначитися з авторським правом, зокрема, на відтворення у цифровій сфері. У той самий час, окремі положення про технічні заходи наштотвхують на невтішні роздуми.

Підходи та ставлення до проблеми у ЄС та Україні

Сама назва Директиви 2001/29/ЄС вказує на те, що у ній йдеться про гармонізацію лише певних аспектів авторського права і суміжних прав. Директива ґрунтується на принципах і нормах, вже встановлених чинними у цій галузі директивами².

За основу було взято «високий» рівень охорони авторського права і суміжних прав. Також, як і нові договори ВОІВ, Директива не відмінює і не замінює жодного положення Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, але, водночас, значно розширює обсяг і конкретизує рамки такої охорони³.

¹ Стаття 13 ТРІПС.

² Абзац 20 преамбули.

³ Подибибихин Л.И., Леонтьев К.Б., Бузова Н.В. Европейский опыт совершенствования законодательства об авторском праве в эпоху становления «информационного общества» // www.copyright.ru/publ-425.html.

Принципи та правила Бернської конвенції розвиваються в інтересах інформаційного суспільства — єдиного інформаційно-культурного поля країн ЄС. Поняття «інформаційне суспільство» зустрічалось у директивах ЄС і раніше, що є свідченням турботи не лише про майнові та немайнові інтереси окремого суб'єкта права інтелектуальної власності, але й про всю європейську спільноту у контексті забезпечення прав її певної складової — суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Директива пропонує змінити і доповнити національні законодавства держав-членів та вважає ці дії необхідними внаслідок появи нових форм використання об'єктів авторського права і суміжних прав у інформаційній сфері. Ці зміни і доповнення утворюють фундаментальний закон Спільноти, на підставі якого кожна держава-член має гармонізувати власне національне законодавство¹.

На відміну від українського законодавства, Директива дає визначення діяльності некомерційного характеру, наявність якої є необхідною передумовою для застосування винятків з обмежень авторського права і суміжних прав в освітніх та науково-дослідних цілях, у тому числі з метою дистанційної освіти. При цьому, організаційна структура і засоби фінансування особи, яка цю діяльність здійснює, не є вирішальними факторами².

На жаль, на цей час законодавство України адекватно не визначає на належному рівні місце і значення проблеми захисту авторського права і суміжних прав у контексті тих загальнонаціональних проблем, які постали перед нашим суспільством.

Права, охорона яких надається Директивою

Директива є другим міжнародним актом, структура якого побудована таким чином, що правові питання, які розглядаються, водночас поширюються на суб'єктів авторського права і суміжних прав, тоді як превалююча попередня практика створення міжнародних актів³ передбачала розгалуження правових питань стосовно кожної з груп суб'єктів права. Це є концептуально новим підходом у нормотворчій практиці, за яким, передовсім, розглядається певний правовий аспект, якщо він поширюється на різних суб'єктів права, а не навпаки.

Стосовно права на відтворення⁴, Директива не тільки дає уточнення вже визначеної сфери застосування цього права⁵, але й поширює його, окрім традиційних, на ще одного суб'єкта, яким є «виробник першого запису фільму»⁶. Ця ж норма вказує на об'єкт суміжного права — «фільм»⁷, який у європейському законодавстві згадується не вперше⁸.

¹ Кервер А. Европейская директива о гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе // Copyright Bulletin, January-March 2001. Unesco.

² Абзац 42 преамбули.

³ Усіх, окрім, частково, Директиви 92/100/ЄЕС, а саме, статей 2 та 4.

⁴ Стаття 2.

⁵ Стаття 9 Бернської конвенції, статті 7(1)(с), 10, 13(с) Римської конвенції, статті 7, 11 Договору ВОІВ про виконання і фонограми.

⁶ Стаття 2 (d).

⁷ Правильно було б назвати цей об'єкт — «перший запис фільму». В деяких положеннях директив він так і зазначається, але переважно вживається термін «фільм». До того ж іноді в директивах «виробника першого запису фільму» називають скорочено — «виробник фільму».

⁸ Директива 92/100/ЄЕС, Директива 93/83/ЄЕС, Директива 93/98/ЄЕС.

У національному законодавстві право на відтворення закріплено у Законі¹ та ЦК України² і поширюється, відповідно, на авторів, виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, організації мовлення. Якщо здійснити редакційну узгодженість визначення сфери застосування права на відтворення, встановити адекватне співвідношення таких понять, як «відеограма» та «фільм», як «виробник відеограми» та «виробник першого запису фільму», як «програма організації мовлення» та «передача організації мовлення», дана частина національного законодавства повністю відповідатиме Директиві.

Проблема врегулювання повідомлення об'єктів авторського права і суміжних прав на відстань впродовж усього розвитку законодавства³ була у центрі уваги і постійно еволюціонувала. Особливої актуальності це питання набуло з появою інтерактивних технологій. Врегулювання зазначеної проблеми Директивою⁴ є значним кроком у розвитку авторського права та суміжних прав щодо тлумачення поняття, визначення остаточного терміну стосовно повідомлення на відстань та його складових, а також визначення обсягу відповідних майнових прав суб'єктів авторського права⁵ та суб'єктів суміжних прав⁶.

Цивільний кодекс у цілому відповідає даному положенню Директиви, хоча очевидним є певна термінологічна неузгодженість як стосовно Директиви, так і відповідних статей ЦК України між собою⁷.

Щодо Закону, належні норми⁸ також мають місце, але вони потребують суттєвого перегляду на відповідність Директиві. Зокрема, редакції пункту «г» частини першої статті 40, пункту «а» частини першої статті 41 Закону не відповідають статті 3(2) Директиви, згідно якої майнове право суб'єктів суміжних прав не поширюється на публічне сповіщення дротовими чи бездротовими засобами, а обмежується лише наданням доступу до власних об'єктів права для загального відома у цифровій мережі.

Наступний вид права, який має місце у Директиві, це майнове авторське право на розповсюдження⁹ способом продажу або будь-яким іншим способом. Закріплене у статті 6 Договору ВОІВ право автора на розповсюдження свого твору передбачає лише «право дозволяти», тоді як алгоритм Директиви встановлює «право дозволяти або забороняти», що є суттєвим уточненням для практичного впровадження цього права.

Іншою причиною включення до Директиви права на розповсюдження, є встановлення випадку, коли право на розповсюдження творів у Спільноті не вичерпується¹⁰. Лаконізм норми, зазначеної у статті 4(2), не несе у собі відповіді стосовно

¹ Пункт 1 частини третьої статті 15, пункт «в» частини першої статті 39, пункт «а» частини першої статті 40, пункт «б» частини першої статті 41.

² Пункт 2 частини першої статті 441, пункт 3 частини першої статті 453, пункт 1 частини першої статті 454, пункт 3 частини першої статті 455.

³ Статті 11, 11 bis, 14, 14 bis Бернської конвенції, статті 7(1)(а) та 13(а) Римської конвенції, статті 8 Договору ВОІВ про авторське право, статті 6(i), 14 Договору ВОІВ про виконання і фонограми, стаття 8 Директиви 92/100/ЄЕС, статті Директиви 93/83/ЄЕС.

⁴ Стаття 3.

⁵ Стаття 3(1).

⁶ Стаття 3(2).

⁷ Частина перша статті 442(1), пункти 1 та 6 частини першої статті 453, пункт 4 частини першої статті 454.

⁸ Пункти 2 та 9 частини третьої статті 15, пункти «а» та «е» частини першої статті 39, пункт «г» частини першої статті 40, пункт «а» частини першої статті 41.

⁹ Стаття 4.

¹⁰ Стаття 4(2): «право на розповсюдження стосовно оригінала або копій творів не вичерпується у Спільноті, якщо не відбувся перший продаж або інша передача власності на об'єкт суб'єктом права або за його згоди».

вичерпності або невичерпності права на розповсюдження поза територією Спільноти, що здатне викликати суперечливе ставлення до цієї норми на практиці.

Директива не розглядає право суб'єктів суміжних прав на розповсюдження, оскільки це право закріплене у статті 9 Директиви 92/100/ЄЕС, у якій проблема вичерпання права не зачіпається.

Напрошується висновок, що проблема вичерпання прав у законодавстві України має розглядатися не у контексті даної Директиви, а згідно Договорів ВОІВ¹.

Винятки і обмеження

Директива пропонує систему винятків та обмежень стосовно майнових прав на твори і об'єкти суміжних прав. На перший погляд, перелік винятків і обмежень виглядає надто великим. У той самий час, його можна сприймати як такий, що чітко визначає межі можливих винятків і обмежень. У будь-якому разі, у більшості випадків зроблено спробу пошуку балансу інтересів як між різними категоріями суб'єктів авторського права і суміжних прав, так і між зазначеними суб'єктами та користувачами їхніх майнових прав, суспільством в цілому. Це робиться не у формі обов'язкових до виконання норм, що притаманно традиційному викладенню норм директив, а у вигляді рекомендацій на розсуд держав-членів, хоча є також положення, що обов'язкові для гармонізації².

Так, дії з тимчасового відтворення, які не мають самостійного економічного значення³, уперше у міжнародному законодавстві вилучаються з права на відтворення. Замість «умов використання, що припускаються», на які часто посилаються представники американської юридичної школи, Директивою запроваджено принципово інший юридичний підхід, який чітко окреслює винятки та обмеження щодо права на відтворення.

Виняток із права на відтворення встановлено для випадків використання об'єктів, що використовуються некомерційними соціальними закладами, такими як лікарні і в'язниці. При цьому, у принципі, необхідність виплати «справедливої винагороди» суб'єктам права не ставиться під сумнів.

Загалом, у трьох випадках наведених винятків і обмежень пропонується виплачувати справедливую компенсацію⁴, тоді як у інших можливих випадках обмежень, така виплата не передбачається. Компенсація за відтворення в особистих цілях творів або об'єктів суміжних прав також має виплачуватися абсолютно всім категоріям суб'єктів.

Якщо до Закону буде внесено наведене положення з тимчасового відтворення, у цілому наше законодавство⁵ відповідатиме цій частині Директиви.

Окрім редакційних змін деяких положень, потрібно розглянути ті положення статті 5, які не мають свого відбиття у Законі, та прийняти рішення щодо доцільності їх запровадження, враховуючи, що винятки та обмеження мають обов'язковий характер. Вбачається слушним врахування положення про короткочасні записи творів, здійснені організаціями мовлення своїми засобами та для власних передач⁶, а також такого положення, як право записування без дозволу

¹ Стаття 6 Договору ВОІВ про авторське право, статті 8 та 12 Договору ВОІВ про виконання і фонограми.

² Обов'язкові винятки до прийняття даної Директиви вже мали місце у законодавстві ЄС та у міжнародних нормативних актах. Наприклад, до винятків належить використання «комерційних записів».

³ Стаття 5(1) Директиви.

⁴ Стаття 5(2) (a), (b), (e).

⁵ Статті 21–25, частина перша статті 42 Закону.

⁶ Стаття 5(2)(d).

авторів архітектурних забудов або скульптури, що створені для постійного знаходження у публічних місцях,¹ та низка інших. Якщо твір архітектури, образотворчого мистецтва або фотографічний твір постійно знаходиться у місцях, відкритих для вільного відвідування, його використання допускається без згоди на це автора чи іншого суб'єкта авторського права) та без виплати винагороди, окрім випадків використання такого твору з комерційною метою або, коли такий твір є основним об'єктом відтворення².

Зупинимося на положеннях Директиви, застосування яких вбачається недоцільним:

- стаття 5 (2)(e) стосовно відтворень передач у лікарнях або місцях позбавлення волі, зважаючи на відсутність поширення такої практики в Україні;
- стаття 5 (3)(i) стосовно побічного включення твору або об'єкта суміжних прав у інший об'єкт, зважаючи на невизначеність дефініції «побічний»;
- стаття 5 (3)(k) стосовно використання у формі карикатури, пародії, стилізації, зважаючи на невизначеність цих дефініцій і, водночас, відсутність відповідної сталої суспільної традиції щодо цих понять;
- стаття 5 (3)(o), яка, фактично, робить наведений перелік невичерпним.

У пункті 44 преамбули наголошується, що встановлення державами-членами стосовно електронного середовища винятків або обмежень має належним чином відбивати зростання економічного впливу. У подальшому припускається необхідність ще більшого обмеження сфери застосування певних винятків або обмежень стосовно деяких нових видів використання творів та інших захищених об'єктів. Таким чином, перегляд у Законі переліку винятків і обмежень є необхідним, але підходити до цього потрібно відповідально. Зокрема, з урахуванням вищенаведеної інформації про положення, застосування яких вбачається недоцільним, а також з урахуванням положень пункту 33 преамбули, яка передбачає застосування винятку у випадках певних дій з тимчасового відтворення допоміжного чи перехідного характеру з метою забезпечення ефективної трансляції в мережі між третіми сторонами через посередника, або іншого законного використання об'єкта авторського права і суміжних прав.

Зобов'язання щодо технологічних заходів та санкцій

Директивою було закладено правовий фундамент як для запобігання та припинення порушень, так і для стимулювання ефективної взаємодії усіх зацікавлених у цьому осіб. Подальший розвиток ці положення мають отримати у національних законодавствах.

Питанню застосування захисту технологічних заходів та інформації з управління правами присвячено окрему частину Директиви³. В основному, ці норми розвивають та конкретизують положення, що містяться у Договорах ВОІВ 1996 року. Але залишається незрозумілим, як сполучити положення про технологічні заходи з широким спектром запропонованих у статті 5 Директиви винятків і обмежень, що, у випадку їх прийняття на національному рівні, дає законне право обходити технологічні заходи.

¹ Стаття 5(3)(h).

² Дроб'язко Р. «Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві // Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльного права. т.1, випуск 3. — С. 35.

³ Глава III, статті 6 та 7.

Відсутність у положеннях Директиви повної гармонізації винятків та обмежень щодо використання об'єктів авторського права і суміжних прав та незрозумілість, яким чином співвідносяться зазначені обмеження з технологічними заходами захисту, на думку деяких експертів відображають нерішучість Європейського Союзу у підході до проблем авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві.

На особливу увагу заслуговує положення Директиви¹ про зобов'язання держав-членів ЄС забезпечити можливість застосування ефективної судової заборони не тільки проти самих порушників, але й проти посередників, чії послуги використовуються третіми особами для порушення авторського права і суміжних прав. Йдеться не тільки про «провайдерів доступу», які забезпечують послуги зв'язку для користувачів мережі Інтернет, але й про будь-яких інших осіб, що приймають участь у відтворенні та розповсюдженні об'єктів авторського права і суміжних прав, що охороняються. Тобто, виробництв з виготовлення і розповсюдження відповідної продукції, включаючи лазерну і поліграфічну промисловість, осіб, що забезпечують технічні умови для публічного сповіщення тощо.

У цілому, Закон відповідає положенням статей 6, 7, 8 Директиви. Водночас, вищевказана норма, що стосується посередників, потребує гармонізації.

Перспективи регулювання захисту авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві в ЄС

Зважаючи на нещодавнє прийняття Директиви Європейською комісією та Парламентом, поки що не ініціювалося внесення змін та доповнень до неї, хоча, зважаючи на наявність критики щодо Директиви 2001/29/ЄС, є ймовірність, що до її положень будуть вноситися зміни та доповнення.

Першу технічну зміну до Директиви вже було внесено: оскільки в статті 5(1) Директиви було зроблено помилку, відповідним нормативним актом її було виправлено².

До питань, які не вирішено Директивою, але які потребують вирішення, належать:

- правове врегулювання у цифровому середовищі транснаціональних передач організацій мовлення;
- задекларована у преамбулі Директиви культурна вагомість авторського права і суміжних прав. Так, у преамбулі міститься декілька декларативних заяв щодо необхідності забезпечення високого рівня охорони прав з економічних та культурних міркувань³, але в основній частині Директиви ці заяви не отримали належного розвитку, що вже мало місце у Директиві 92/100/ЄЕС.
- впровадження моральних прав, які, фактично, підпорядковано першочерговому забезпеченню права виробників-інвесторів⁴ та праву вільної торгівлі на території ЄС⁵, що є зайвим показником надання правової переваги саме бізнесовій стороні справи, аніж безпосередньо моральним правам авторів і виконавців;

¹ Стаття 8 (3).

² Corrigendum to Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ L 167 of 22.6.2001). — Official Journal L 006, 10/01/2002, P. 70.

³ Зокрема, абзаци преамбули 11, 12 тощо.

⁴ Абзац 10 преамбули.

⁵ Стаття 5(3)(о).

— визначення осіб, які мають нести відповідальність перед суб'єктами права у випадку цифрового сповіщення у режимі «он-лайн» та правовий характер такої відповідальності. Передбачалося, що це питання мало вирішитися у Директиві 2000/3/ЄС з торгівлі у електронному середовищі від 8 червня 2000 року¹, проте у даній Директиві питання авторського права і суміжних прав не розглядаються.

Водночас, прискіпливо розроблено обмеження виключних майнових прав таким чином, що певна їх низка вимагає надання суб'єктам майнових прав «справедливої винагороди» або «обґрунтованої компенсації». Отже, помітно загальну тенденцію переходу до «права на плату», зазначеного у статті 445 ЦК України, тобто встановлення режиму використання об'єкта інтелектуальної власності без згоди суб'єкта права, але з виплатою йому винагороди, якщо у законі не визначено інше. Навіть у тих випадках, у яких раніше припускалося так зване «вільне використання» без згоди суб'єкта і без виплати йому винагороди. Зокрема, необхідність виплати обґрунтованої компенсації, що встановлена для усіх випадків репродукування (ксерокопіювання, фотокопіювання тощо), охоплення майновим правом поширення об'єктів у цифровому середовищі, визначення виробника першого запису фільмів суб'єктом суміжних прав, є безсумнівним показником подальшого впровадження права авторів і суб'єктів суміжних прав на плату, а також підвищення рівня та розширення спектру охорони їхніх майнових прав.

Через Директиву запропоновано систему винятків та обмежень стосовно майнових прав на твори і об'єкти суміжних прав у вигляді рекомендацій на розсуд держав-членів. Це є певним обмеженим соціальним експериментом щодо врегулювання відносин інтелектуальної власності у новому середовищі. Після накопичення в ЄС достатньої суспільної практики, не виключається необхідність запровадження у зазначеній сфері повної гармонізації законодавств держав-членів.

ВИСНОВКИ

У Директиві досягнуто унормування окремих правових проблем, які від початку цифрової ери постали не тільки у державах-членах ЄС, але й у інших країнах, включаючи й Україну. Тому гармонізація відповідних норм Директиви необхідна не тільки з формальних причин, які випливають з наших зобов'язань згідно Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Спільнотами, зокрема, статті 50², але й для практичного правового врегулювання на національному рівні випадків використання об'єктів авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі.

Аналіз положень Директиви та чинного законодавства України свідчить, що, в цілому, рівень захисту авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві в Україні відповідає рівню, встановленому в ЄС.

Директива надала імпульс для подальшого становлення інституту колективного управління майновими правами, зокрема, суб'єктів суміжних прав. Так, у пункті 26 преамбули чітко вказується, що при створенні організаціями мов-

¹ Official Journal L 178/1, 17/07/2000.

² Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — С. 17–18.

лення власних програм, використання комерційних фонограм має здійснюватися через організації колективного управління, що має відображення у статті 43 Закону. Водночас, у Законі поки що залишається багато невирішеного навіть у правовідносинах між суб'єктами суміжних прав, зокрема між співвиконавцями, у відносинах «виробник фонограми — виробник відеограми», «організація мовлення — інші суб'єкти права», включаючи штатних та позаштатних працівників тощо.

При перегляді Директиви і Закону необхідно вдосконалити унормування співвідношення прав і обов'язків сторін, які у співробітництві або наданні взаємних послуг (окрім оренди обладнання тощо), забезпечують публічне сповіщення та надання доступу до загального відома публіки до об'єктів авторського права і суміжних прав.

Директива містить позицію, що «має бути гарантований справедливий баланс між правами та інтересами різних категорій суб'єктів права, а також між різними категоріями суб'єктів права та користувачів захищених об'єктів¹. Вважаємо, що це є стрижнева думка, яка вже мала відображення в Угоді ТРІПС² та, зокрема, на яку має орієнтуватися наше національне законодавство.

Подолання незбалансованості національного законодавства і, зокрема, понятійного апарату, має стати одним з пріоритетів у роботі з гармонізації законодавства України до положень Директиви.

¹ Пункт 31 преамбули.

² Стаття 7 ТРІПС.

§ 3.7. ПРАВО СЛІДУВАННЯ

ВСТУП

Причини гармонізації

Впровадження права слідування¹ передбачає досягнення справедливості стосовно художників, які мають менше, ніж, наприклад, композитори чи літератори, способів реалізації власних майнових прав. До того ж, на початку творчої кар'єри художникам часто доводиться передавати власні майнові права на твір за меншу винагороду, ніж цей твір вартий. Запровадження права слідування дозволяє авторові мати дохід від перепродажу його творів. Якщо з часом автор набуває більшої популярності, це майже завжди підвищує ціну на його твори — навіть ті, які були написані на початку творчої діяльності. Отже, зростання кількості перепродажів твору також приносить автору дохід.

Але тільки гармонізація права слідування у рамках всього ЄС дозволила б забезпечити значною мірою інтереси митця, громадянина держави-члена. Зазначене підтверджується аналізом даних щодо перепродажу творів мистецтва у Європейському Союзі, а також існуванням у 90-х роках відмінностей законодавства держав-членів ЄС щодо права слідування².

Відомо, що внутрішній ринок ЄС визначається, як «простір без кордонів», у якому має бути забезпечено вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталів. Тому значні відмінності у законодавствах держав-членів щодо права слідування, а, у окремих випадках, відсутність практики його застосування, негативно впливали на внутрішній ринок обігу творів мистецтва.

Обсяг торгового обороту розподілявся між країнами, у яких право слідування або не існувало, або, хоча й було закріплене у законодавстві, на практиці не стягувалося. На думку окремих експертів, впровадження права слідування у державах-членах, де законодавством воно не було передбачено, викликало б обмеження конкурентоспроможності національних ринків мистецтва, особливо щодо Швейцарії і Сполучених Штатів. З іншого боку, існував реальний ризик переміщення купівлі-продажу на ринки інших країн, пов'язаний зі збільшенням витрат на перевезення і страхування товару тощо.

Регулювання права слідування в державах-членах ЄС

Право слідування вперше було передбачено статтею 14 *ter*³ Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971). Гнучкість

¹ Право слідування — невідчужуване право автора або його спадкоємців на отримання винагороди (роялті) в розмірі певного відсотка від публічного перепродажу через аукціон, художній салон, магазин тощо оригінального твору мистецтва.

² Пропозиція Директиви Європейського парламенту і Комісії стосовно права слідування на користь автора оригінального твору мистецтва // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. Книга 1. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — С. 119–143.

³ «Стосовно оригіналів творів мистецтва та оригіналів рукописів письменників і композиторів автор, а після його смерті особи або установи, уповноважені національним законодавством, користуються невід'ємним правом дольової участі у кожному продажі творів, наступному за першим його відчуженням, здійсненим автором твору».

положень зазначеної статті 14 *ter* стала передумовою того, що у законодавстві держав-членів ЄЕС, а, згодом — ЄС, цю норму було впроваджено по-різному або не впроваджено взагалі: з п'ятнадцяти держав-членів ЄС, у 90-х роках одинадцять визнавали право слідування, з яких лише дев'ять дотримувались його на практиці¹. Звісно, величезне значення мала також дата імплементації Паризького акта. Наприклад, в Італії це відбулося 1979 року², у Нідерландах — 1985 року³.

У Франції право слідування було вперше визнане законом 1920 року, а складовою законодавства про авторське право воно стало лише 1957 року. До прийняття закону 1957 року мала місце така практика: у разі, якщо суб'єкт авторського права виконував певні формальності (оформляв заяву), державний службовець вираховував винагороду відповідно до права слідування від суми, належної продавцеві. Після продажу відрахована сума протягом трьох днів передавалася художнику або його агенту. У випадку, якщо вимогу про передачу відрахованої винагороди не було подано, державний службовець був зобов'язаний протягом місяця інформувати суб'єктів авторського права про наявну винагороду рекомендованим листом. Якщо ж впродовж трьох місяців від дати продажу державний службовець не отримував такої вимоги, він повертав продавцеві утриману суму.

Після впровадження французького закону 1957 року, зазначена система припинила застосування. Було засновано систему збору винагороди відповідно до права слідування, що мала певні вади⁴. Зараз, відповідно до статті L.122-8 Закону № 92-597 від 1.07.1992 р., автори творів образотворчого мистецтва і об'ємних творів⁵ мають право на отримання роялті у розмірі 3% від ціни продажу.

У Бельгії, де право слідування було введено законом 1921 року, існувала значна практика виплати винагороди автору⁶. У Італії право слідування не застосовувалося, хоча і було запроваджено законом 1941 року. Так само, як і у Люксембурзі, хоча Закон «Про авторське право» у цій країні було прийнято 1972 року⁷.

У ФРН право слідування складовою законодавства стало лише 1965 року і вирізняється своєю високою ефективністю та застосовується не лише в разі продажу через дилерів. На початку законодавство ФРН не передбачало жодних процедур з застосування цього права, тому аукціоністи й дилери відмовлялися платити роялті від ціни продажу, аргументуючи це тим, що вони не є продавцями, і, водночас, посилаючись на комерційну таємницю, не розкривали імен і адрес продавців. Судовий процес з цього питання був досить тривалим і завершився рішенням Верховного суду ФРН 1971 року, відповідно до якого аукціоніст і дилер можуть відмовитися повідомити ім'я і адресу продавця лише за умови, що вони самі сплатять винагороду. Проте, обов'язок надавати таку інформацію встановлено не було. Тому у листопаді 1972 року закон було доповнено

¹ Франція, Бельгія, Німеччина, Португалія, Іспанія, Данія, Греція, Фінляндія, Швеція.

² Decree of the President of the Republic implementing the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works as revised by the Paris Act of July 24, 1971 (No. 19, of January 8, 1979).

³ Law Adopting the 1912 Copyright Law to the Paris Act of the Berne Convention (of May 30, 1985).

⁴ Дроб'язко В. Європейський досвід колективного управління правом слідування // Інтелектуальний капітал. — № 2, 2002, С.22.

⁵ Наскільки ми розуміємо — це твори скульптури, архітектури тощо.

⁶ Зараз цей закон не чинний. Положення про право слідування закріплено у законі «Про авторське право і суміжні права» від 30.07.1994 р. / Law on Copyright and Neighbouring Rights of June 30, 1994 (as amended by the Law of April 3, 1995).

⁷ Law on Copyright of March 29, 1972 (as last amended on September 8, 1997).

правилами щодо застосування права слідування, зокрема, встановлено загальний обов'язок надавати інформацію організаціям колективного управління, визначено роялті у розмірі 5% від ціни перепродажу, а також мінімальну ціну продажу у розмірі 100 німецьких марок, починаючи з якої, на продажі поширюється право слідування¹.

Заслужує на увагу практика інших держав-членів ЄС. У Португалії право слідування було введено законом 1966 року. Нове законодавство 1985 року стосовно авторського права² розширило сферу його застосування, включивши рукописи до об'єктів права слідування. Право слідування визначене через поняття «*surviving right*», яке можна перекласти як «право, що залишається». Так, за автором було закріплене право на отримання 6% винагороди як після продажу оригіналу свого твору, так і після передання свого права на твір.

В Іспанії право слідування вперше було закріплене законом 1957 року з включенням до об'єктів права предметів ужиткового мистецтва. Зміни законодавства 1992 року дозволили користуватися правом слідуванням спадкоємцям. Відповідно до статті 24 Закону про авторське право³, право слідування застосовувалось лише до об'ємних творів та не застосовувалось, зокрема, до творів ужиткового мистецтва. Право слідування виникало лише стосовно творів, ціна продажу яких складала або перевищувала 300,000 песет. Тривалість захисту права слідування дорівнювала загальній тривалості строку охорони авторського права — впродовж життя автора і 70 років після його смерті.

У Данії реформа закону про авторське право 1980 року призвела до введення права слідування, починаючи з 1990 року.

Закон Греції 1993 року «Про авторське право, суміжні права та культурні справи»⁴ встановив право слідування, що застосовувалося до публічних аукціонів і всіх видів перепродажів. Слід уточнити, що внаслідок змін, які відбулися пізніше того ж року, боржникам права слідування дозволено було його уникнути за допомогою дарування.

У Фінляндії право слідування було введено законодавчою реформою 1995 року⁵ та поширювалось на будь-який професійний або публічний перепродаж твору мистецтва, за винятком творів архітектури, фотографічних творів, предметів народної творчості і серійного індустріального дизайну.

У Швеції право слідування було запроваджене законом від 7 грудня 1995 року, що доповнював Закон з авторського права⁶. Даний закон було введено в дію з 1 січня 1996 року. Він містив норми, подібні до норм інших північних держав-членів. Це стосується, зокрема, видів творів, ставки збору, прав і механізму управління ними⁷.

¹ Стаття 26(1) Закону про авторське право і суміжні права від 6.09.1965 р.

² Code of Copyright and Related Rights (No. 45/85 of September 17, 1985).

³ Copyright, Law (Consolidation), 12/04/1996 (06/03/1998), No. 1 (No. 5): Consolidated Text of the Law on Intellectual Property, regularizing, clarifying and harmonizing the applicable statutory provisions.

⁴ Copyright, Related Rights and Cultural Matters (Law No. 2121/1993).

⁵ Copyright Decree (No. 574 of April 21, 1995), Decree on the application of the Copyright Act in certain cases to protected items originating in States belonging to the European Economic Area (No. 575/1995 of April 21, 1995).

⁶ Law No. 1274, of December 7, 1995, amending the Act on Copyright in Literary and Artistic Works (Law No. 729, of December 30, 1960).

⁷ Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. — С.124–126.

У низці держав, таких як Австрія, Нідерланди, Велика Британія і Ірландія право слідування законодавством не було передбачене. Так само і у США. В усіх цих країнах розглядалося питання щодо закріплення права слідування, але безрезультативно. Причини цьому були різні.

У країнах континентальної системи права однією з причин, через яку не застосовувалось право слідування, було рішення Суду ЄС — постанова щодо двох справ, об'єднаних в одну під назвою «*Phil Collins* та інші»¹. Суд постановив, що виключні права, які надаються стосовно літературної та художньої власності, впливають на торгівлю товарами та послугами, а також на конкурентні взаємовідносини в рамках Спільноти. Згідно цієї постанови, автори з держав-членів, у яких не закріплене право слідування, можуть вимагати застосування до них такого самого режиму на території тієї держави-члена, який ця держава застосовує до власних громадян. Так, в Австрії під час реформи Закону про авторське право у сфері літератури та мистецтва і про суміжні права 1994 року, в Закон не було введено норми щодо права слідування через небажання надати таке право вихідцям з інших держав. Це було не дивно, тому що в низці країн, у тому числі і в Україні, дійсно існували проблеми, пов'язані з практичною реалізацією права слідування. В Україні така ситуація й понині.

В країнах англосаксонської системи права перешкодою до прийняття права слідування стала існуюча у них система права «*copyright*», а також економічна не вигідність, на думку представників цих країн, впровадження права слідування².

Щодо постанови «*Phil Collins*», можна зазначити, що вона була досить суттєвою перепорою для гармонійного функціонування на території Спільноти ринку творів мистецтв. Ця постанова мала значний вплив на Європейський Союз і поділила країни ЄС на два табори: ті, що застосовують право слідування і ті, що його не застосовують. Назріла необхідність вирішити наявну розбіжність на законодавчому рівні.

Робота з підготовки Директиви

Відмінності законодавств держав-членів ЄС стосовно права слідування не сприяли створенню юридичної основи задля забезпечення належного функціонування Спільного ринку, передусім, ринку творів мистецтва. Виходом з такої ситуації було закріплення державами права слідування у своїх національних законодавствах і вирішення відповідними органами ЄС питання гармонізації права слідування.

Європейська комісія 1992 року публікує вже згадуваний раніше документ «Продовження Зеленої книги — Програма роботи Комісії у галузі авторського права і суміжних прав», у якому проблемі права слідування присвячено розділ 8.5.

Також Комісією вивчається суспільна думка через анкетування і публічні опитування, що проводилися 1991, 1994, 1995 років, здійснюються дослідження юридичних і економічних аспектів права слідування, з урахуванням саме особливостей ринку творів мистецтва.

Значно ускладнювала загальну ситуацію норма частини другої статті 14 *ter* Бернської конвенції, у якій передбачено, що охорона оригіналів творів мистецтва

¹ Judgment of the Court of 20 October 1993. *Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft GmbH and Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft GmbH and Leif Emanuel Kraul v EMI Electrola GmbH*. References for a preliminary ruling: Landgericht München I et Bundesgerichtshof — Germany. Article 7 of the Treaty — Copyright and related rights. Joined cases C-92/92 and C-326/92. — European Court reports 1993, P. I-05145.

² Звіт «Whitford Committee» 1977р. (Великобританія), звіт Copyright Office 1992р. (США).

та оригіналів рукописів може бути витребувана в кожній країні-члені Конвенції, лише якщо це передбачає законодавство країни, до якої належить автор, до того ж, у обсязі, припустимому законодавством країни, де витребується ця охорона.

Одним з важливих підсумків дослідження стало те, що право слідування — це вагомий фактор впливу на конкуренцію як на рівні Спільноти, так і на загальносвітовому рівні, оскільки природно породжує більш витратні умови для продавців творів мистецтва.

Наявність дієвого права слідування в деяких випадках сприяло порушенню конкуренції і спричиняло переміщення купівлі-продажу всередині Європейського Союзу. Так, було встановлено, що вигідно продавати-купувати твори на території Австрії, Великобританії та інших країн, в яких не застосовувалось право слідування. Цим користувались німці, французи, бельгійці тощо.

Певним кроком виправлення становища щодо недобросовісної конкуренції було прийняття Директиви Ради 94/5/ЄС від 14 лютого 1994 року, що доповнює загальну систему податку на додану вартість і вносить поправку до Директиви 77/388/ЄЕС — Спеціальні положення, які застосовуються до товарів, що були в ужитку, творів мистецтва, колекційних предметів та антикварних речей¹.

Директивою було врегульовано питання з оподаткування податком на додану вартість винагороди авторам, враховуючи, що в основі порушення конкуренції і зловживання у торгівлі між державами-членами є відмінності у оподаткуванні, зокрема, в сфері предметів мистецтва. Однак, зазначена Директива вирішувала лише певні фінансові питання виплати винагороди. Тільки поєднання заходів щодо оподаткування та гармонізації законодавства у сфері права слідування могло дати результат — гармонійне функціонування на території Європейського Союзу ринку творів мистецтва.

Проблемою було також те, що у низці країн, де застосовувалося право слідування, досить суттєво відрізнялися ставки відрахувань. Це було пов'язане з тим, що на практиці існує два способи обрахування ставок. Відповідно до першого, — відрахування залежать від підвищення ціни твору при кожному його продажу і обраховується з різниці між попередньою і наступною цінами продажу. За другим способом обрахування відбувається на підставі ціни кожного продажу твору. Звісно, що країни, в яких застосовується перший спосіб, переважно мають більшу ставку відрахувань. Але, незалежно від способу обрахування, встановлюються граничні ціни, у випадку перевищення яких право слідування не виникає. Така ситуація також суттєво вплинула на потребу гармонізації права.

Як результат, — у травні 1996 року Комісією була представлена пропозиція Директиви Європейського Парламенту і Комісії про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва², в якій було викладено висновки проведених досліджень. Одним з основних висновків є те, що європейський ринок мистецтв зазнає сильного впливу світового ринку. Аналіз ринку творів мистецтва, юридична ситуація, що склалася у державах-членах, інших європейських країнах, США та у решті країн світу, висвітлювали необхідність та своєчасність гармонізації. Зокрема, виявилися такі явища, як постійна міграція

¹ Council Directive 94/5/EC of 14 February 1994 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC — Special arrangements applicable to second-hand goods, works of art, collectors' items and antiques. *Official Journal L 060, 03/03/1994, P.16.*

² COM/96/97 final 96/085 (COD).

покупців творів мистецтва до нових, більш вигідних місць продажу європейських творів мистецтва: європейські покупці склали лише 20%, натомість покупці США — 50%, Японії — 25%. За таких обставин лідерами з продажу були Нью-Йорк і Лондон та лише потім — Париж.

Одною з головних відмінностей пропозиції Директиви від самої Директиви, прийнятої згодом, була наявність у пропозиції рукописів, як об'єкта права слідування, що охоплювалися терміном «оригінальні твори мистецтва». До Директиви рукописи не потрапили, хоча, як вже зазначалося, низка держав-членів у своєму законодавстві передбачає, що рукописи підпадають під дію права слідування.

Важливою відмінністю також є те, що поріг застосування права слідування, тобто мінімальну ціну продажу, починаючи з якої застосовується право слідування, Директивою було підвищено втричі від передбаченої у проекті¹. Також у Директиві було значно розширено перелік градацій ставок роялті, що має сплачуватися автору чи його спадкоємцю².

Таким чином, після доопрацювання тексту пропозиції Директиви, на що пішло п'ять років, було ухвалено Директиву 2001/84/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва³.

Розвиток та практика застосування законодавства

На практиці, недоліки Директиви 2001/84/ЄС тільки починають виявлятися. Причиною цього є відносна «свіжість» Директиви, тому процес її впровадження державами-членами тільки розпочався.

Статтею 12 строк впровадження Директиви у національні законодавства встановлено до 1 січня 2006 року. Аналізуючи практику імплементації інших директив державами-членами, а також враховуючи той факт, що для деяких законодавств право слідування, а, особливо, подальша необхідність його практичного впровадження є новинкою, можна передбачити, що не всі держави-члени виконають вимоги цієї статті вчасно.

З викладених вище причин, нам поки що невідомо про наявність судових справ на підставі даної Директиви.

Перспективи розвитку законодавства

У зв'язку з розвитком суспільних відносин і стійким стабільним попитом на оригінальні твори мистецтва, що має тенденцію до зростання, можна передбачити, що питання щодо права слідування на користь авторів оригінального твору мистецтва в державах-членах ЄС буде розвиватися і, відповідно, до Директиви 2001/84/ЄС будуть вноситися зміни.

На нашу думку, мають місце наступні недоліки, які призведуть до гальмування розвитку законодавства щодо права слідування. Так, спостерігається невинувато різкий перепад відсоткової ставки винагороди. Наприклад, ціна продажу до 200000 євро відповідає 3%, а від 200000,01 євро — 1%⁴. А, обмеження

¹ За текстом пропозиції Директиви — 1000 єкю (стаття 3(1)), за Директивою — 3000 євро (стаття 3(2)).

² Відповідно до тексту пропозиції Директиви — 3 градації (стаття 4), до Директиви — 5 (стаття 4(1)).

³ Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the right for the benefit of the author of an original work of art. *Official Journal L 272, 13/ 10/ 2001, P. 32–36.*

⁴ Стаття 4(1).

максимально можливого розміру роялті¹ сумою у 12500 євро², часове обмеження застосування права слідування до операцій з перепродажу творів, ціною у 10000 євро і дешевше, можна вважати обмеженням майнових інтересів автора. Вважаємо, що окремі запропоновані Директивою рішення не є оптимальними і потребують більш детального опрацювання.

ПРАВО СЛІДУВАННЯ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Гармонізація права слідування та визначення суб'єктів, яким це право належить

Право слідування є одним з нечисленних у законодавстві ЄС винятків³ щодо права автора на отримання справедливої винагороди за такий вид використання твору, на який майнове право автора не поширюється. Мається на увазі перепродаж твору після здійснення автором відчуження. Право слідування передбачає виплату роялті автору та спадкоємцям автора після його смерті⁴. Українське законодавство також встановлює право слідування з виплатою роялті вищезазначеним особам⁵.

Значним досягненням Директиви 2001/84/ЄС є визначення того, що невідчужуване право автора на отримання винагороди не може бути предметом відмови навіть заздалегідь⁶. У законодавстві ЄС вже вдруге після Директиви 92/100/ЄС⁷ стосовно права авторів і виконавців за прокат їхніх об'єктів, йдеться про невідчужуваність права на отримання винагороди. До того ж, вперше зазначається, що навіть заздалегідь (наприклад, за договором замовлення або договором на виконання службових обов'язків) право на отримання плати не може бути предметом відмови. Ці нові правові позиції заслуговують на глибоке осмислення і, можливо, інтерполювання на інші випадки забезпечення за законом, а не внаслідок договірної реалізації майнових прав, сплати справедливої винагороди, як-то, приватне копіювання⁸, прокат⁹ чи використання комерційних записів¹⁰.

При цьому слід зазначити, що Цивільний кодекс України і Закон також встановлюють, що право слідування є невідчужуваним правом автора або його спадкоємців у разі смерті автора.

Відповідно до Директиви¹¹ та українського законодавства, тривалість охорони права слідування відповідає загальному строку чинності авторського права, тобто, діє впродовж життя автора і 70 років після його смерті.

¹ У даному випадку має місце розбіжність поняття «роялті» між Директивою та національним законодавством. Відповідно до пункту 1.30 статті 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», «роялті — платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення». Тому, за законодавством України, в подібному контексті вживається поняття «винагорода».

² Там само.

³ Стаття 5(2)(а),(b),(e) Директиви 2001/29/ЄС тощо.

⁴ Стаття 6(1) Директиви 2001/84/ЄС.

⁵ Стаття 448 ЦК України, стаття 27 Закону. Лише ці дві статті українського законодавства регламентують право слідування, що, можливо, і є однією з причин неможливості практичного впровадження права слідування в Україні.

⁶ Стаття 1(1).

⁷ Стаття 4.

⁸ Стаття 5(2)(b) Директиви 2001/29/ЄС, стаття 42 Закону.

⁹ Стаття 4(1) Директиви 92/100/ЄС.

¹⁰ Стаття 8(2) Директиви 93/83/ЄС, Стаття 43 Закону.

¹¹ Стаття 8.

*Обмеження права слідування та перелік об'єктів,
на які це право поширюється*

Директива дозволяє обмежити застосування права слідування до операцій з перепродажу на три роки після першого відчуження автором власного твору, якщо ціна перепродажу не перевищує 10 000 євро¹.

До досягнень Директиви 2001/84/ЄС варто віднести намагання врахувати, передусім, культурні аспекти через розширення переліку творів, до яких застосовується право слідування, а також відмову від посилення на національні положення щодо умов взаємності. Директива розширила застосування права слідування на всі акти перепродажу за винятком тих, що відбуваються безпосередньо між особами, які виступають як приватні особи, без участі професійних представників ринку мистецтва². Через це, таке право не має застосовуватися до операцій з перепродажу, що здійснюються приватними особами, відкритим для публіки некомерційним музеям³.

З наведених вище причин, право слідування також може не застосовуватися до операцій з перепродажу творів художніми галереями, що відбуваються протягом трьох років після першої купівлі, у разі, коли ціна перепродажу не перевищуватиме 10000 євро.

Українське законодавство не містить обмежень щодо застосування права слідування. Вважаємо, що обмеження стосовно перепродажу творів некомерційним музеям має бути відображене в українському законодавстві, оскільки воно спрямоване передусім на потреби суспільства. Вбачається, що положення статті 1(3) Директиви для українського суспільства є недоцільними, оскільки, за наявною практикою оригінальні твори мистецтва українських авторів часто за безцінь скуповуються, вивозяться за кордон і там швидко перепродаються.

Директива чітко визначає, до яких об'єктів права право слідування не застосовується, а саме: до оригінальних рукописів письменників та композиторів⁴. Щодо переліку об'єктів авторського права, Директива не тільки дає вичерпний перелік, на який поширюється право слідування⁵, але й наводить суттєві уточнення стосовно примірників цих об'єктів, виготовлених у обмеженій кількості, а також встановлює умову ідентифікації таких примірників з автором способом нумерації, підписання тощо⁶. Вважаємо, що така формалізація авторського права об'єктивно викликана необхідністю ефективного застосування права слідування, хоча й не зовсім узгоджується з Бернською конвенцією.

Стосовно наведених положень Директиви, українське законодавство потребує не лише доповнень, але й змін через наявність суттєвих розбіжностей у визначенні об'єктів авторського права, на які поширюється право слідування. Замість творів образотворчого мистецтва⁷ та художніх творів або оригіналів рукописів літературних творів⁸, варто застосовувати право слідування,

¹ Стаття 1(3).

² Відповідно до статті 1(2) Директиви, професійними представниками ринку мистецтва є аукціони, художні галереї та взагалі будь-які торгівці творами мистецтва.

³ Пункт 18 преамбули.

⁴ Абзац 19 преамбули.

⁵ Відповідно до статті 2(1), — це твори образотворчого мистецтва чи скульптури, такі як картини, колажі, живопис, малюнки, гравюри, естампи, літографії, скульптури, килимові та керамічні вироби, вироби зі скла та фотографії.

⁶ Стаття 2(2).

⁷ Стаття 27 Закону.

⁸ Див. частину першу статті 448 ЦК України.

аналогічне Директиві — на твори образотворчого мистецтва чи скульптури, тобто оригінальні твори мистецтва.

На нашу думку, право слідування не має поширюватись на оригінали рукописів літературних та музичних творів, оскільки вони, як такі, не мають на меті доносити візуально-естетичного задоволення, на відміну від творів мистецтва, що підпадають під право слідування, і, в основному, є лише колекційною цінністю, хоча не виключаються й винятки.

Також не слід дублювати цінові пропозиції, встановлені у статтях 1(3), 3(2), 4, оскільки вони зумовлені економічними реаліями країн ЄС, до яких Україні рівняти на даному етапі її становлення не доводиться.

Особи, які мають сплачувати винагороду (роялті) та механізм забезпечення її збору

Директива гнучко підходить до питання визначення особи, яка має сплачувати винагороду автору або його спадкоємцю відповідно до права слідування. Насамперед, платником винагороди передбачається продавець². При цьому, наводиться визначення продавця³ як особи, від імені якої відбувається продаж. У той самий час, Директивою передбачено, що законодавець може визнати солідарну з продавцем відповідальність щодо виплати винагороди за покупцем чи посередником — аукціоном, художньою галереєю, магазином тощо, або покласти особисту відповідальність саме на покупця чи зазначеного посередника⁴.

За Законом платником винагороди визначено посередника, а у Цивільному кодексі — продавця, що є правовою колізією нашого законодавства і вимагає його усунення, хоча, в цілому, обидва нормативні акти щодо даного питання не суперечать Директиві.

Важливість застосування у зазначеній справі інституту колективного управління відобразилася у тому, що окремо наголошується на саме такій формі реалізації права слідування, як збір і розподіл винагороди через організації колективного управління. Переходячи до проблеми гармонізації механізму збору винагороди за право слідування, Директива знову пропонує саме національному законодавцю обрати спосіб впровадження цього права⁵. Зокрема, держави-члени можуть передбачити як обов'язкове, так і не обов'язкове колективне управління правом слідування⁶. Окремо наголошується на необхідності встановлення адекватної процедури моніторингу продажу для забезпечення ефективного застосування права слідування⁷, що означає право автора або його довіреної особи отримувати будь-яку необхідну інформацію від особи, що сплачує роялті. А, відповідно до статті 9 Директиви, автор або спадкоємець після смерті автора можуть вимагати таку інформацію впродовж трьох років з дати перепродажу.

Законодавство України в цілому відповідає зазначеним положенням Директиви. Але необхідно вказати, що такі суттєві умови впровадження, як моніторинг і строк його застосування, національним законодавством не передбачено.

¹ Стаття 2 Директиви.

² Стаття 1 (4).

³ Абзац 25 преамбули.

⁴ Стаття 1 (4).

⁵ Абзац 28 преамбули.

⁶ Стаття 6 (2).

⁷ Абзац 30 преамбули.

Визначення ставок роялті за право слідування

Практичний досвід з впровадження права слідування, набутий у державах-членах ЄС, показав, що з метою погодження різних інтересів, що виявляються на ринку оригінальних творів мистецтва, система ставок винагороди має бути адекватною діапазону цін на твори¹. Вона починається з встановленої мінімальної ціни, на яку поширюється право слідування, а саме, у разі перевищення 3000 євро². При цьому, ставка роялті встановлюється і до мінімальної ціни продажу, що нижче за 3000 євро. Така ставка не може бути нижче 4%³.

Впроваджуючи шкалу ставок винагороди від 4% до 0,25%, яка має зворотною пропорцією збільшенню ціни продажу твору, Директивою не тільки не виключається застосування іншої максимальної ставки — 5% від ціни продажу твору до 50000 євро⁴ — але й передбачається, що у часі необхідно переглядати як пороги цін, так і ставки⁵.

У Німеччині та країнах Скандинавії, наприклад, у Данії, ставка авторської винагороди становить 5%, що співпадає зі ставкою, визначеною українським законодавством. У Франції, де це право застосовується лише при продажу на аукціоні — 3%. Законодавством Італії визначені диференційовані ставки у розмірі від 1 до 10%, в залежності від ціни продажу, проте, право слідування у цій країні фактично не діє⁶.

Законодавством України з розглянутих питань визначено лише одну ставку винагороди у 5%⁷, що суттєво відрізняється від наведених положень Директиви. Тому, можливо, гармонізація щодо ставок роялті вплине на те, що право слідування в Україні з теорії перейде у практику. При визначенні ставок роялті необхідно враховувати різницю між купівельною спроможністю в Україні та ЄС, через що ціни на твори мистецтва у нашій країні значно нижчі. У той самий час, необхідно запровадити тарифи у відсотках, аналогічні встановленим у ЄС, інакше національний ринок навіть у перспективі не зможе стати збалансованим за ринком ЄС щодо продажу творів мистецтва.

ВИСНОВКИ

Українське законодавство в цілому відповідає положенням Директиви. Але той факт, що право слідування у нас не діє, свідчить, зокрема, про недосконалість та недостатність його чинних норм.

Регламентація права слідування в Україні має бути суттєво доопрацьована з урахуванням значного європейського досвіду, що втілено у Директиві. Зокрема, необхідно остаточно визначитися стосовно платника, оскільки Закон і ЦК України сьогодні вказують на різних осіб, а саме, відповідно, на посередника і продавця. Вбачається, що визначальним фактором у вирішенні цього питання має стати осмислення того, щодо кого (продавця чи посередника) можливо реально застосувати моніторинг.

¹ Абзац 24 преамбули.

² Стаття 3 (2).

³ Стаття 4(3).

⁴ Стаття 4(1) і (2).

⁵ Абзац 26 преамбули.

⁶ Пфеннінг Г. Практика применения права следования, в том числе в цифровой среде, и его влияние на международном рынке произведений искусства и на совершенствование охраны интересов творческих работников в области изобразительных искусств // Бюллетень по авторскому праву (Copyright Bulletin), том XXXV. — № 3, 2001.

⁷ Стаття 27 Закону та частина перша статті 448 ЦК України.

Беручи до уваги, що структурований соціум професійних продавців художніх творів, які є проміжною ланкою між продавцем власного примірника твору і магазином, галереєю тощо, в українському суспільстві сьогодні практично відсутній, розраховувати на ефективний моніторинг діяльності такого суб'єкта не доводиться. Тому визначення платника, запроваджене у Законі, виглядає більш переконливим. Можливо, варто встановити солідарну відповідальність продавця і посередника, що підсилить захист права слідування і відповідатиме Директиві.

Щодо моніторингу, слід також зазначити, що загальна соціальна пасивність українських авторів у відстоюванні особистими зусиллями власних майнових інтересів, яка має місце на цей час, є очевидною. Водночас, в Україні виникли і активно розвиваються організації колективного управління, зокрема, і у сегменті прав образотворчої сфери мистецтва. Покладання саме на спеціалізовані організації колективного управління функцій здійснення збору винагороди за право слідування і належного контролю за продажем відповідних творів стало б виправданою підтримкою ефективнішого становлення інституту колективного управління в Україні, що було б на користь авторам.

Важливою нормою Директиви є зазначення бази обчислення¹, якою є валова ціна продажу, що має бути також відображено в українському законодавстві.

¹ Стаття 5.

ГЛАВА 4. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 4.1. ОХОРОНА ВІНАХОДІВ

4.1.1. ДОДАТКОВА ОХОРОНА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ВСТУП

Причини гармонізації

Специфіка фармацевтичної промисловості полягає в тому, що перед випуском готового препарату в обіг, відповідний винахід має пройти складну процедуру перевірки на предмет його якості та безпечності для вживання. В залежності від складності фармацевтичного продукту та його впливовості на життєві процеси організму людини, строк таких випробовувань і перевірок та формальна процедура видачі дозволу на розміщення на ринку займає в середньому до 12 років від моменту отримання патенту на відповідний винахід. Так, якщо в державах-членах, так само як і в Європейському патентному відомстві максимальний строк формальної охорони винаходу складає 20 років, то строк ефективної охорони винаходів, пов'язаних із лікарськими засобами в середньому складає лише 8 років.

В середині 1980-их років в США та Японії були внесені зміни до законодавства, якими передбачалося запровадження сертифікатів додаткової охорони лікарських засобів. За відсутності аналогічної охорони в державах-членах ЄС, фармацевтичні компанії ЄС опинились в нерівних конкурентних умовах із виробниками лікарських засобів в США та Японії, оскільки продукти останніх охоронялись довше. Першими в ЄС законопроекти про додаткову охорону лікарських засобів були прийняті у Франції і Бельгії. Призначенням сертифікатів додаткової охорони було продовжити охорону виключних прав на лікарський засіб на строк, який пройшов від моменту подання заявки на патентну охорону до моменту отримання дозволу на розміщення на ринку, але не більше ніж на п'ять років.

Крім того необхідність продовження строків охорони прав обумовлювалася економічними факторами. Було не вигідним здійснювати інвестиції у розробку лікарських засобів в ЄС, що потребували тривалих строків окупності. Комерційне використання виключних прав на лікарські засоби протягом таких коротких строків не могло гарантувати рентабельності відповідних капіталовкладень. Це спричинило ризик «переміщення» виробництва деяких лікарських засобів з ЄС до країн із більш сприятливим режимом.

Тож основними причинами прийняття Регламенту про створення сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів були — створення рівних умов конкуренції фармацевтичних компаній ЄС та третіх країн, в першу чергу США і Японії та запровадження строку ефективної охорони 16 років. По-друге, створення сприятливих умов для інвестування в розробку лікарських засобів із тривалими строками окупності.

Додаткова охорона лікарських засобів в державах-членах та на рівні ЄС

На момент розробки Регламенту в державах-членах ЄС не існувало спеціального законодавства, яке передбачало б продовження строків охорони лікарських засобів. Також не існувало подібних норм на міжнародному рівні.

Робота з підготовки Регламенту

При розробці проекту Регламенту за основу було взято відповідний французький законопроект 1987 року. В 1989 р. Комісією було розроблено попередній проект Регламенту. Пропозицію щодо його прийняття схвалено в 1990 р.

В Преамбулі та обґрунтуванні Регламенту було закріплено його основні цілі (створення рівних умов конкуренції та покращення умов інвестування в розробку лікарських засобів), які стали «відправною точкою» для подальшого обговорення тексту Пропозиції.

Головним предметом обговорення були перехідні положення, зокрема, максимальний строк, на який може бути видано сертифікат додаткової охорони щодо препаратів, дозвіл на розміщення на ринку яких видано після 1 січня 1985 року. З цієї дати набули чинності норми відповідного спеціального законодавства в США. Також обговорювались положення щодо препаратів, строк патентної охорони яких завершується після 1 липня 1992 року. В результаті було погоджено, що для створення рівних умов конкуренції фармацевтичних компаній ЄС і США такий строк має складати п'ять років, а не три, як передбачалося раніше.

Інше питання, підняте в процесі обговорення стосувалося того, чи матиме право патентовласник, ціна на лікарський засіб якого різко впала, вимагати продовження строку дії сертифікату для того, щоб повернути кошти, вкладені в його розробку. Проте ініціатива не була підтримана та дане питання залишилось не врегульованим. При цьому слід зауважити, що питання цінового регулювання ринку лікарських засобів регламентується національним законодавством держав-членів.

Регламент Ради (ЕЕС) №1768/92 про створення сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів було затверджено 18 червня 1992 року.¹

Розвиток законодавства та практика його застосування

Актом про приєднання Австрії, Норвегії, Фінляндії і Швеції до Договору про ЄС² було внесено доповнення до пункту (b) статті 3 Регламенту і визначено, що дозволи на розміщення на ринку лікарських засобів, видані у цих країнах на основі національного законодавства визнаються для цілей цього Регламенту як такі, що видані у відповідності до відповідних Директив ЄС.³

¹ Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. *OJ L 182, 02.07.1992, P.1–5.*

² АСТ concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, ANNEX I — List referred to in Article 29 of the Act of Accession — XI. Internal Market and Financial Services — F. Intellectual Property and Product Liability — I. Patents. *OJ C 241, 29.08.1994, P. 233.*

³ Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use. *OJ L 311, 28.11.2001 C. 0067 — 0128*, якою було в свою чергу скасовано Директиву, яка застосовувалась до цього — Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the approximation of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action relating to proprietary medicinal products. *OJ P 022, 09.02.1965 P. 0369 — 037*; а також Council Directive 81/851/EEC of 28 September 1981 on the approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products. *OJ L 317, 06.11.1981 C. 0001–0015.*

Відома певна судова практика застосування Регламенту.

Рішенням Суду ЄС у справі C-181/95¹ розглядався випадок, в якому особою, яка мала дозвіл на розміщення лікарського засобу на ринку, була інша особа, ніж власник основного патенту.

Іншим рішенням було уточнено сферу дії статті 19 Регламенту. Справа стосувалась подачі заявки на отримання сертифікату додаткової охорони лікарського засобу фармацевтичною компанією нової держави-члена ЄС в одній з держав-членів в результаті вступу.²

Крім цього, Судом ухвалено низку інших рішень, спрямованих на тлумачення положень Регламенту.³

Зміст цих рішень буде розглядатись у наступній частині.

Перспективи розвитку законодавства

На цей час не існує законодавчих ініціатив щодо розвитку положень Регламенту. Проте очевидно, що практика його застосування буде корегуватись рішеннями Суду справедливості.

Так, в Суді ЄС розглядалася Справа C-31/03, предметом якої було таке питання: якщо на певний лікарський засіб спочатку було видано дозвіл на використання для лікування тварин, а через певний час дозволено його використання для лікування людини, який саме дозвіл буде мати значення для встановлення строку, на який буде видано сертифікат додаткової охорони.⁴

ДОДАТКОВА ОХОРОНА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Загальні положення

Інститут сертифікатів додаткової охорони лікарських засобів закріплено Регламентом Ради (ЄС) №1768/92 від 18 червня 1992 року.⁵ Положення щодо додаткової охорони лікарських засобів в Україні визначені пунктом 4 статті 6 Закону України «Про винаходи і корисні моделі»⁶ та Інструкцією Міністерства освіти і науки про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу.⁷

¹ Case C-181/95: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 January 1997. Biogen Inc. v Smithkline Beecham Biologicals SA. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Nivelles (Belgium), *European Court Reports, 1997 page I-0357*.

² Case C-110/95: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 June 1997. Reference for a preliminary ruling from the High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court: Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks. *OJ C 252, 16.08.1997 P. 4*.

³ Case C-127/00: Reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof by order of that court of 1 February 2000 in the case of Aktiebolaget Hassle v ratiopharm GmbH. *OJ C 163, 10.06.2000, P. 18*.

Case C-333/98: Reference for a preliminary ruling by the Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi by order of 16 December 1997 in the case of Merck & Co. Inc. v Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. *OJ C 327, 24.10.1998, P. 15*.

Case C-350/92: Action brought on 4 September 1992 by the Kingdom of Spain against the Council of the European Communities. *OJ C 260, 09.10.1992 P. 2*.

Case C- 392/97: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 September 1999. Farmitalia Carlo Erba Srl. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany. *European Court Reports 1999 page I-05553*.

⁴ Case C-31/03: Reference for a preliminary ruling by the Bundesgerichtshofes by order of that Court of 17 December 2002 in the appeal proceedings brought by Pharmacia & Upjohn S.p.A. *OJ C 101, 26.04.2003 P. 17*.

⁵ Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. *OJ L 82, 2.7.1992, P.1*.

⁶ В редакції Закону №1771-III (1771-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, №37, ст.307).

⁷ Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 №298, Офіційний вісник України 2002 р., № 22, стор. 140, стаття 1084 від 14.06.2002.

Запровадження таких сертифікатів в ЄС стало новим явищем в теорії права. Відповідно до положень Регламенту, видача сертифікатів не може розглядатись в світлі положень Регламенту як звичайне продовження строку дії патенту, оскільки, відповідно до статті 63 Європейської патентної конвенції, строк охорони винаходів через патент в країнах-учасницях не може перевищувати 20-ти років за будь-яких умов. А в результаті продовження охорони винаходу через сертифікат додаткової охорони загальний строк охорони перевищуватиме 20-тирічний термін. Отже, не зважаючи на те, що в певному сенсі сертифікат є залежним від патенту та продовжує термін охорони винаходу, він породжує окреме суб'єктивне право *sui generis*, яке діє в межах відособленої системи спеціальних норм. Охорона на основі сертифікату в ЄС розглядається як створення додаткового терміну охорони винаходу *у формі, іншій ніж основний патент*.

Крім того, в ЄС видача сертифікату додаткової охорони на пряму залежить від чинності дозволу на розміщення на ринку (на відміну від патенту, який є пов'язаним із винаходом безумовно). Таким чином, законодавець в ЄС вирішив дилему, відповідно до якої, з одного боку, необхідно було створити умови для сприяння дослідницькій діяльності в сфері фармацевтичної промисловості шляхом запровадження більш високого рівня охорони інтелектуальної власності, яка є результатом такої діяльності, а з іншого боку не створювати норм, суперечливих чинному міжнародно-правовому режиму охорони винаходів.

Концептуальна невідповідність українського законодавства цим положенням полягає у тому, що видача сертифікату додаткової охорони розглядається ним як звичайне продовження строку дії патенту. Зокрема, відповідно до п'ятого абзацу пункту 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на п'ять років».

Проте така концептуальна відмінність не говорить про недолік правового регулювання в Україні, а пояснюється винятково особливостями міжнародно-правового режиму винаходів, що поширюється на всі держави-члени ЄС. Проте, якщо ініціативи про приєднання України до Європейської патентної конвенції знайдуть свою підтримку, відповідно, слід буде переглянути відповідні норми про додаткову охорону винаходів, об'єктом яких є лікарські засоби.

У справі Суду С-350/92 Королівством Іспанії було подано позов про визнання Регламенту не чинним на тих підставах, що Рада перевищила повноваження при його ухваленні, і що питання регламентації положень патентного права віднесено Договором до компетенції держав-членів. Проте, суд ухвалив рішення, відповідно до якого, стаття 222 Договору про те, що положення Договору не зачіпають права держав-членів регламентувати режим власності, не може тлумачитись як те, що регламентація режиму промислової і комерційної власності належить до виключної компетенції держав-членів. Більше того, цей захід є цілком виправданим на підставі статті 100а Договору як захід, спрямований на подолання перешкод для свободи руху товарів на внутрішньому ринку ЄС. Тож цим рішенням було підтверджено легітимність Регламенту.¹

¹ Case C-350/92: Judgment of the Court of 13 July 1995. (Kingdom of Spain v. Council of the European Union. Action for annulment — Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. *European Court reports 1995 P. I-01985*.

Умови надання додаткової охорони лікарським засобам

Відповідно до статті 3 Регламенту, сертифікат може бути видано, якщо в державі-члені, в якій подано заявку, на дату подання:

- (а) лікарський засіб охороняється на основі чинного патенту;
- (б) відповідно до Директив 65/65/ЄЕС та 81/851/ЄЕС, було видано дозвіл на розміщення лікарського засобу на ринку;
- (в) на засіб ще не видавалося сертифікату додаткової охорони;
- (г) дозвіл, про який йдеться у пункті (б), є першим дозволом на розміщення відповідного лікарського засобу на ринку.

В Інструкції Міністерства освіти і науки України¹ чітко не викладено такі умови продовження охорони винаходу. Проте пунктом 2 встановлено перелік документів, які обов'язково мають бути подані разом із клопотанням про продовження строку дії патенту до Державного департаменту інтелектуальної власності. Зокрема, міститься вимога подати дані щодо патенту та завірену копію дозволу на розміщення лікарського засобу на ринку. Що стосується двох останніх вимог Регламенту, то вони впливають зі специфіки його застосування на рівні Європейських Спільнот в умовах великої кількості національних систем охорони. На рівні ж замкнутої національної системи додаткової охорони, дані застереження є неактуальними, оскільки документ, яким продовжується охорона лікарського засобу в Україні видається лише щодо основного патенту за шість місяців до вичерпання його дії та набуває чинності після втрати чинності такого основного патенту. Тож протиріччя українського законодавства зазначеним положенням Регламенту впливають лише з тієї концептуальної відмінності і об'єктивних умов, про які вже йшлося вище.

Питання видачі сертифікату додаткової охорони

Заявка на отримання сертифікату додаткової охорони подається впродовж шести місяців від дати, на яку, відповідно до пункту (b) статті 3 Регламенту, було видано дозвіл на розміщення такого лікарського засобу на ринку. Заявка має містити клопотання про видачу сертифікату додаткової охорони, копію дозволу на розміщення лікарського засобу на ринку, та якщо такий дозвіл не був першим, — інформацію про характеристики лікарського засобу, зазначені у першому дозволі та правові засади його видачі, а також копію публікації такого дозволу у відповідному офіційному виданні. Відповідно ж до пункту 1.5. Інструкції², клопотання має бути подано до Державного департаменту інтелектуальної власності України не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення основного строку дії патенту.

Тож в ЄС видача сертифікату додаткової охорони більш прив'язана до дати видачі дозволу на розміщення на ринку, тоді як в Україні — до дати закінчення строку дії патенту. Така відмінність, на думку автора пояснюється тим, що в українському законодавстві продовження строку охорони прав на лікарські засоби розглядається як звичайне продовження строку дії патенту, тоді як в ЄС сертифікат додаткової охорони лікарських засобів породжує окреме право *sui generis*, дія якого головним чином залежить саме від чинності дозволу на розміщення лікарського засобу на ринку, про що більш детально мовилось вище.

¹ Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 № 298 // Офіційний вісник України 2002 р., № 22, стор. 140, стаття 1084 від 14.06.2002.

² Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 № 298 // Офіційний вісник України 2002 р., № 22, стор. 140, стаття 1084 від 14.06.2002.

Питання про порядок здійснення власниками патентів своїх прав на отримання сертифікатів додаткової охорони також ставали предметом спорів в ЄС. Так, у рішенні Європейського Суду справедливості у справі C-181/95 від 23 січня 1997 року було дещо обмежено вимоги статті 8 у випадках, коли дозвіл на розміщення на ринку належить не власникові основного патенту, а іншій особі (фармацевтичній компанії). Зокрема, було визначено, що якщо компанія, яка володіє дозволом на розміщення лікарського засобу на ринку, відмовляється надати власникові основного патенту копію такого дозволу в цілях отримання сертифікату додаткової охорони, то:

- 1) не існує підстав змусити тримача такого дозволу надати його копію на вимогу власника основного патенту;
- 2) право, надане сертифікатом не може ставитись в залежність від поведінки власника дозволу, а отже, патентне відомство має самостійно перевірити на засадах співробітництва із відповідним компетентним органом, чи видано дозвіл на розміщення такого лікарського засобу на ринку; проте здійснення прав, наданих сертифікатом має здійснюватись із представленням доказів наявності дозволу на розміщення на ринку.¹

В Інструкції² взагалі не передбачається можливість того, що дозвіл на розміщення на ринку може належати іншій особі, ніж патентовласнику. Тож дане питання потребує регламентації.

Заявка на сертифікат додаткової охорони в ЄС подається до компетентного відомства промислової власності держави-члена, в якій було видано основний патент і дозвіл на розміщення на ринку, або ж до іншого органу, уповноваженого на це відповідною державою-членом.

Держави-члени можуть передбачити щорічну сплату збору за сертифікат додаткової охорони (стаття 12).

З огляду на те, що в Україні продовження охорони лікарських засобів здійснюється не спеціальним окремим документом, а лише має місце продовження чинності патенту, то збір стягується одноразово на загальних засадах за продовження дії патенту.

Обсяг охорони, що надається сертифікатом

Відповідно до статті 4 Регламенту, обсяг охорони, що надається сертифікатом, не може бути ширшим обсягу охорони, що надається відповідно до основного патенту. При цьому охорона, відповідно до сертифікату, поширюється лише на ті лікарські засоби, на які поширюється дозвіл на розміщення на ринку та на будь-яке використання такого засобу в якості лікарського, на яке надано дозвіл до вичерпання терміну дії сертифікату.

Зазначимо, що визначення терміну «лікарський засіб» («*medicinal product*») на підставі Регламенту не є достатньо чітким. Ще в середині 1990-их років на рівні патентних відомств окремих держав піднімалося питання про те, чи поши-

¹ C-181/95: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 January 1997. (*Biogen Inc. v Smithkline Beecham Biologicals SA*), Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Nivelles — Belgium. Council Regulation (EEC) №1768/92 — Supplementary protection certificate for medicinal products — Refusal by the holder of the marketing authorization to provide a copy to the applicant for the certificate. *European Court Reports 1997 P. I-0357*.

² Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 № 298// Офіційний вісник України 2002 р., № 22, стор. 140, стаття 1084 від 14.06.2002.

рюється дія сертифікату на всі хімічні форми лікарського засобу, якщо у дозволі на розміщення на ринку зазначено лише одну форму.¹ В усіх справах патентні відомства дотримувались позиції, відповідно до якої вільний активний елемент охороняється патентом у будь-якій з хімічних форм (наприклад, якщо видано дозвіл на розміщення лікарського засобу у формі ін'єкцій, охорона в межах сертифікату додаткової охорони поширюється також на виробництво такого елемента у формі таблеток²).

В Рішенні Суду у справі C-392/97 від 16 вересня 1999 року було в цілому підтримано таку позицію і визначено, що у разі, якщо засіб у формі, зазначеній у дозволі на розміщення на ринку, охороняється чинним основним патентом, дія сертифікату додаткової охорони може поширюватися на будь-яку форму засобу як лікарського засобу, передбачену основним патентом. Інше тлумачення завдало б шкоди основній цілі Регламенту, яка полягає в забезпеченні достатнього рівня охорони, необхідного для сприяння дослідницькій діяльності в сфері фармацевтичної промисловості, яка відіграє вирішальну роль у вдосконаленні системи охорони здоров'я.³

Отже, не зважаючи на те, що, відповідно до статті 4 Регламенту, ефективна охорона, передбачена сертифікатом, здійснюється лише щодо лікарських засобів, на розміщення яких на ринку видано дозвіл компетентного органу, сертифікат видається щодо всієї продукції, зазначеної в основному патенті. Іншими словами, дозвіл на розміщення лікарського засобу на ринку не може обмежувати сферу дії сертифікату додаткової охорони щодо окремих речовин, особливо з огляду на положення статті 5 Регламенту (ЄС) №1768/92, відповідно до якої «сертифікат додаткової охорони наділяє тими ж правами і обов'язками, що і основний патент, та накладає ті ж обмеження»⁴.

Положення Регламенту мають застосовуватися не лише до лікарських засобів як таких, але в тому числі і до іншої продукції, яка має характеристики лікарського засобу, наприклад, косметичної, харчової тощо, яка є предметом охорони патенту. Така позиція була висловлена у Висновку від 2 липня 1998 року у справі C-77/97.⁵

Тлумачення визначення предмету застосування законодавства ЄС про охорону прав на винаходи, пов'язані із лікарськими засобами є другорядним питанням в

¹ *Catnic v Hill and Smith* [1982] RPC 183; *Improver Corp. v Remington Consumer Products* [1989] RPC 69; *Southco Inc. v Dzus Fastener Europe Ltd* (1992) RPC 299; *Beecham Group plc v J & W Sanderson Ltd* (18 June 1993, unreported). In *PLG Research v Ardon International and Others* [1995] FSR 116 the Court of Appeal, however, held that the purposive construction approach laid down in *Catnic* was no longer helpful, but in *Assidoman Multi-Pack v Mead Corp.* [1995] FSR 225 Aldous J suggested that the Court of Appeal's remarks were either obiter or they were per incuriam. Leave to appeal to the House of Lords was refused in the *PLG Research* case, but it is understood that the House of Lords is being petitioned.

² And in the matter of UK Patent No. 1434696 in the Name of Takeda Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha, Patent Office MM 89 Fos. 135, 15 September 1994.

³ Case C-392/97: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 September 1999. (*Farmitalia Carlo Erba Srl*) Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany. Proprietary medicinal products — Supplementary protection certificate. *European Court reports 1999 Page I-05553*.

⁴ Article 5, Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. *OJ L 82, 2.7.1992, p.1*.

⁵ Opinion of Mr Advocate General Cosmas delivered on 2 July 1998. *Osterreichische Unilever GmbH v Smithkline Beecham Markenartikel GmbH*. Reference for a preliminary ruling: Handelsgericht Wien — Austria. Interpretation of Article 30 of the EC Treaty and Council Directive 76/768/EEC — Cosmetic products — National legislation imposing advertising restrictions. Case C-77/97. *European Court Reports 1999 P. I-00431*.

контексті кваліфікації на основі національного законодавства косметичного засобу. Проте наведене обґрунтування має велике значення для формування концепції сфери дії сертифікату додаткової охорони лікарських засобів. В підтвердження цієї позиції наводиться низка рішень Суду.¹ В цих рішеннях питання про те, яке законодавство підлягає застосуванню до продукції, яка має лікувальні властивості, проте має інше основне призначення, послідовно вирішувалося на користь переважного застосування законодавства про лікарські засоби, оскільки воно є більш вимогливим і надає вищий рівень охорони для промислового сектору та споживачів.

В українському законодавстві це питання вирішується простіше, оскільки саме поняття лікарського засобу є широким і вже включає в себе всі речовини, що мають лікувальні властивості, в тому числі косметичні засоби та харчові добавки. Зокрема, відповідно до статті 2 Закону України «Про лікарські засоби», під лікарським засобом слід розуміти речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. До лікарських засобів в свою чергу належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.²

Тож, що стосується предмету додаткової охорони, то українське законодавство відповідає положенням права ЄС. Щодо співвідношення предмету патенту та предмету дозволу на розміщення на ринку, то в українському законодавстві таке питання не є принциповим, оскільки продовження охорони здійснюється на основі патенту, а предмет дозволу на розміщення на ринку не приймається до уваги. В Україні важливим є сам факт існування дозволу на розміщення на ринку. В українському законодавстві, з огляду на концепцію продовження дії патенту, ефективна охорона (тобто цивільно-правова та інша), здійснюється щодо всього предмету патенту, в той час як відповідно до положень Регламенту — лише стосовно тих засобів, на які видано дозвіл на розміщення на ринку. Існують аргументи як на користь необхідності приведення даного положення у відповідність, так і проти. Рішення з цього приводу має бути спільно вироблено якнайширшим колом фахівців ринку лікарських засобів.

Строк охорони

Сертифікат набуває чинності після завершення терміну дії основного патенту і строк його дії дорівнює терміну, який сплинув між датою, на яку було подано

¹ Case 227/82 Van Bennekom [1983] ECR 3883, concerning health foods, vitamins and mineral products
Case C-369/88 Delattre [1991] ECR I-1487, concerning slimming products, a product presented as facilitating digestion, a product presented as stimulating blood circulation, an anti-itching product, an anti-fatigue product, a product for pains in the joints and a method for stopping smoking.

Case C-60/89 Monteil and Sammani [1991] ECR I-1547, concerning 70% modified alcohol and 2% eosin the Upjohn judgment, cited in footnote 9, concerning a lotion for preventing alopecia androgenetica, i.e. natural loss of hair.

Case C-219/91 Ter Voort [1992] ECR I-5485, concerning dried plants for teas, which were presented as products with therapeutic qualities or as supplements to medicinal products.

Case C-290/90 Commission v Germany [1992] ECR I-3317, concerning lotions, imported from another Member State, for cleansing the eyes.

² Закон України «Про лікарські засоби» №123/96-ВР від 4 квітня 1994 року // Відомості Верховної Ради України 1996 р., № 22, Ст. 86.

заявку на основний патент і датою, на яку було отримано дозвіл на розміщення засобу на ринку Спільноти, мінус п'ять років. В будь-якому разі термін дії сертифікату не може перевищувати п'яти років (стаття 13). Тож формулу визначення тривалості охорони, що надається сертифікатом, можна зобразити таким чином:

[Дата видачі дозволу — (Дата подачі заявки на основний патент + 5 років) < 5-ти років]

Пункт 1.2. Інструкції стосовно порядку визначення строку охорони винаходу, в основі якого лежить лікарський засіб, не відповідає формулі, закладеній у статті 13 Регламенту (ЄС) № 1768/92. Зокрема, йдеться про те, що: «строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки на винахід та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років».

Для більш наглядного уявлення наслідків відмінності норм Регламенту і законодавства України, розглянемо такий приклад.

Якщо щодо лікарського засобу було отримано дозвіл на розміщення на його ринку через 8 років після подання заявки на отримання патенту, тоді, відповідно до законодавства ЄС, строк дії сертифікату додаткової охорони становитиме $8 - (0+5) < 5 = 3$ роки (див. формулу вище). В той час, як відповідно до українського законодавства, не передбачається зменшення різниці на 5 років, а отже, строк додаткової охорони винаходу становитиме: $(8-0) < 5 = 5$ років. В результаті, загальний строк винаходу в ЄС становитиме: $(20-8)+3 = 15$ років, тоді як в Україні він становитиме: $(20-8)+5 = 17$ років.

В іншій ситуації, якщо дозвіл на розміщення лікарського засобу на ринку було отримано через 11 років, то, відповідно до законодавства ЄС, строк додаткової охорони становитиме $11 - (0+5) < 5 = (6) < 5 = 5$ років, аналогічний результат буде відповідно до законодавства України: $(11-0) < 5 = 5$ років. В даній ситуації строк ефективної охорони як в Україні, так і в ЄС становитиме $(20-11)+5 = 14$ років.

Отже, відповідно до українського законодавства, рівень охорони винаходів, об'єктом яких є лікарські засоби, є дещо вищим, ніж в ЄС. Віднімання п'яти років від терміну, що сплинув від дати подання заявки на реєстрацію винаходу і одержанням дозволу на розміщення лікарського засобу на ринку пояснюється намаганням законодавця ЄС на стадії розробки Регламенту створити правовий режим охорони винаходів, об'єктом яких є лікарський засіб, еквівалентний тому, що був створений в США і Японії, таким чином створити рівні умови конкуренції на ринку лікарських засобів виробників ЄС з фармацевтичними компаніями цих країн. Тож у пристосуванні законодавства України до цієї норми немає потреби, оскільки в Україні для лікарських засобів, які отримують дозвіл на розміщення на ринку лікарських засобів до 9 років включно створено більш тривалий термін ефективної охорони, ніж в ЄС.

Інші питання

Сертифікат видається виключно власникові основного патенту або його правонаступникові.¹ Отже, ліцензіат (який здійснює комерційне використання лі-

¹ Стаття 6 Регламенту № 1768/92

карського засобу на основі ліцензійного договору із власником основного патенту) не може подавати клопотання про отримання сертифікату додаткової охорони та є вразливим з цієї точки зору. Тому з метою належного забезпечення прав ліцензіата окремі фахівці рекомендують включати до ліцензійних договорів між власниками патентів і виробниками положення, які зобов'язуватимуть патентовласника вчасно подавати клопотання про одержання сертифікату додаткової охорони.¹ Відповідно до українського законодавства, право подавати клопотання про продовження строку дії патенту також належить лише патентовласникові, отже такі застереження можуть бути враховані українським законодавцем. Доцільним було б включити положення до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», які передбачали б право тримачів ліцензій вимагати від патентовласників вчасно подавати клопотання про продовження строку дії основного патенту на винахід, розміщення якого на ринку потребує спеціального дозволу органу державної влади.

Окремо слід зупинитись на перехідних положеннях (стаття 19) стосовно чинності дозволів на розміщення на ринку, виданих у Спільноті та у нових державах-членах до їх вступу до Спільноти.

Зокрема, зазначено, що сертифікат може бути видано на будь-який засіб, який на дату вступу охороняється чинним патентом і на розміщення якого на ринку в якості лікарського засобу видано перший дозвіл у Спільноті після 1 січня 1985 року, в Данії, ФРН — після 1 січня 1988 року, та в Бельгії, Італії після 1 січня 1982 року. В цих випадках подання заявки на отримання сертифікату має бути здійснене впродовж шести місяців з дати вступу Регламенту (ЄС) №1768/92 в силу.

В результаті тлумачення цієї статті, у Рішенні Суду по справі C-181/95 від 23 січня 1997 року було визначено, що сертифікат додаткової охорони лікарського засобу може бути видано у разі, якщо у державі-члені, в якій подається відповідна заявка, було видано дозвіл на розміщення відповідного лікарського засобу на ринку, який є чинним на дату подання заявки.²

В зв'язку з цим, слід звернути увагу на необхідність перегляду законодавства України про дозвіл на розміщення лікарських засобів на ринку та приведення його у відповідність до вимог права ЄС. Це, в свою чергу, усуне ризик невизнання з боку ЄС дозволів на розміщення лікарських засобів на ринку України та сприятиме усуненню бар'єрів у двосторонній торгівлі лікарськими засобами.

Інші відмінності в регламентації охорони лікарських засобів в цілому є похідними від вище перелічених відмінностей і стосуються процедурних питань.

Нарешті слід наголосити на очевидній обмеженості регламентації в українському законодавстві питання про продовження терміну охорони винаходів, об'єктом яких є лікарський засіб, у порівнянні із правом ЄС. Окрім особливостей умов розвитку даного інституту в ЄС, про які мовилось вище (необхідність узгодження із режимом Європейської патентної конвенції та створення рівних умов конкуренції фармацевтичних компаній з одного боку ЄС, а з іншого — ЄС і Японії), загальним фактором нерозвиненості даного інституту в Україні є фактична

¹ Robin Whaite, «Pharmaceutical Patent term restoration: the European Commission's Regulation»// European Intellectual Property Review 1992, 14(9), P. 324–326.

² Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 June 1997 in Case C-110/95 (reference for a preliminary ruling from the High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court): Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd v. Comptroller — General of Patents, Designs and Trade Marks, OJ C 252, 16.08.1997 P. 4.

відсутність конкурентного середовища на ринку лікарських засобів, оскільки методи його регулювання є скоріш адміністративними, ніж ринковими. Нерозвиненість даного інституту проявляється у відсутності регламентації низки питань, про що більш детально йшлося вище: предмет ефективної охорони, продовження дії патенту у випадках, коли дозвіл на розміщення лікарського засобу на ринку належить ліцензіатові, а не патентовласнику, інші питання співвідношення дозволу на розміщення на ринку та основного патенту, про які йшлося вище.

З іншого боку, розширення регламентації в українському законодавстві стане дійсно актуальним і вкрай необхідним за умови створення належного рівня конкуренції.

Перспективи додаткової охорони лікарських засобів в ЄС

На цей час Комісією не ініціювалися пропозиції стосовно внесення змін і доповнень до законодавства про додаткову охорону лікарських засобів.

ВИСНОВКИ

Законодавство України в сфері додаткової охорони лікарських засобів має принципові відмінності від регламентації, що існує у праві ЄС. Головна відмінність полягає у тому, що в праві ЄС сертифікати додаткової охорони породжують право *sui generis*, відмінне від права на винахід, у той час як в Україні сертифікати додаткової охорони є звичайним продовженням дії патенту. Питання про таке концептуальне приведення у відповідність потребує вивчення з огляду на залежність в праві ЄС цієї концепції від Європейської патентної конвенції. Більше того, першочерговим завданням є визначити, чи приєднуватиметься Україна до Європейської патентної конвенції, оскільки від цього залежать напрямки розвитку інших правових інститутів.

Строки додаткової охорони в ЄС мають певну специфіку, пов'язану із встановленням рівних умов конкуренції із компаніями США і Японії. Крім того, це питання знову ж таки пов'язане із специфікою Європейської патентної конвенції і доцільність приведення його у відповідність до права ЄС потребує свого вивчення.

В українському законодавстві регламентація інституту додаткової охорони лікарських засобів в цілому є набагато вужчою, ніж в праві ЄС. Пояснюється це тим, що багато норм права ЄС було вироблено Європейським Судом справедливості у своїх рішеннях. Межі приведення національного законодавства до права ЄС потребують більш детального обговорення на рівні фахівців сфери фармацевтичної промисловості, оскільки, як зазначено вище, багато норм містять прогалини і невідповідності в силу основної концептуальної відмінності, про яку йшлося вище.

На думку автора, обов'язково мають бути внесені зміни і доповнення стосовно продовження охорони і відповідних прав ліцензіатів, стосовно предмету ефективної охорони на основі документа, яким надається додаткова охорона. Також обов'язковим видається подальше вивчення питання про необхідність реформування даного інституту відповідно до концептуальних протиріч, викладених вище. В будь-якому разі, зміні підлягає Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу.

4.1.2. ВИНАХОДИ У ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЇ

ВСТУП

Причини гармонізації

Необхідність гармонізації законодавства держав-членів з охорони біотехнологічних винаходів була пов'язана з:

- існуванням розбіжності в системах правового захисту біотехнологічних винаходів в державах-членах ЄС, що створювало бар'єри торгівлі та розвитку внутрішнього ринку та їх поглибленням при прийнятті нового законодавства, а також завдяки різного його тлумачення національними судами;
- тим, що, зокрема, у сфері генної інженерії дослідження та розробки потребують значного обсягу інвестицій з високим ризиком і тому тільки адекватний юридичний захист міг зробити їх прибутковими, а також, що запровадження ефективного та гармонізованого захисту в усіх державах-членах має суттєве значення для підтримання та заохочення інвестицій у сфері біотехнології¹;
- вимогами Угоди ТРІПС щодо надання патентного захисту продуктам і процесам в усіх сферах технологій;
- тим, що запровадження правового захисту з боку Спільноти може бути обмежено встановленням певних принципів, що застосовуються до патентоздатності біологічного матеріалу як такого, при чому такі принципи можуть стосуватись, зокрема, визначення різниці між винаходами та відкриттями з огляду на патентоздатність певних елементів людського походження².

Правова охорона винаходів у сфері біотехнології в державах-членах та ЄС

Основним джерелом правової охорони винаходів на міжнародному рівні є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, учасниками якої є ЄС та держави-члени. Проте ця конвенція не встановлювала обов'язковості патентного захисту мікроорганізмів в країнах-учасниках.

При підготовці проекту Директиви Єврокомісією бралися до уваги вимоги:

- Конвенції ООН з біологічного різноманіття³ 1992 р., метою якої був захист різноманіття біологічних видів, підтримка їх стійкого використання і гарантування рівної долі прибутку як тим, хто їх поширює, так і тим, хто ними користується. Ця Конвенція встановила принцип суверенного права націй на свої генетичні ресурси та їх згоду на надання доступу до цих ресурсів на взаємно узгоджених правилах, зобов'язує країни також надавати доступ до генетичних ресурсів та здійснювати трансфер технологій, пов'язаний з ними, іншим країнам-членам; загалом підтверджує важливість прав інтелектуальної власності для передачі технологій.
- Угоди СОТ про торговельні аспекти права інтелектуальної власності 1993 р.. За Угодою, уряди мають гарантувати патентний захист використання мік-

¹ Пункти 2, 3 преамбули Директиви 98/44/ЄС.

² Пункт 13 Преамбули Директиви 98/44/ЄС.

³ Детальніше про цю Конвенцію див.: <http://www.biodiv.org/doc/publications/guide.asp>

роорганізмів, біологічних процесів за участю мікроорганізмів, методів генетичної інженерії тощо.

Робота з підготовки Директиви

В Білій Книзі ЄС з питань розвитку, конкуренції та зайнятості 1993 році зазначалось: «Біотехнологія являється однією з найбільш багатообіцяючих технологій для забезпечення стійкого розвитку в наступному столітті». Далі повідомлялось, що ЄС «фінансує дослідження, спрямовані на розвиток цієї галузі, і прагне створення основ біотехнологічного законодавства»¹. В умовах конкуренції з іншими країнами, європейці відчували певну тривогу у зв'язку з тим, що на ринку біотехнологій лідирує США. Якщо виміряти інноваційну діяльність кількістю поданих заявок, то в 1980 році ЄС міцно тримала позиції лідера, тоді як в 1990 році американськими кампаніями було подано заявок на 50% більше, ніж європейськими, при цьому більшість заявок, що були подані у патентні відомства держав-членів, виходило з кампаній США.

Метою Директиви Європейського парламенту та Ради про правову охорону біотехнологічних винаходів, запропонованою до прийняття у 1988 р.² та підтриманою після десятилітніх дебатів як Радою ЄС, так і Європарламентом³ було забезпечити патентний захист таким винаходам у всіх державах-членах ЄС. Беручи до уваги високий рівень ризику при здійсненні інвестицій в біотехнології, зокрема, в галузь генної інженерії, це є важливим для заохочення інвестицій, створення робочих місць і підтримки конкурентоздатності ЄС в цій важливій сфері науково-виробничої діяльності⁴. Крім того, під час підготовки Директиви велика увага приділялася етичним аспектам біотехнологічних винаходів. Кінцевий варіант документа спрямовано на врегулювання як етичних аспектів, так і заохочує дослідження та розвиток.

Природничі науки та біотехнологія мають значний потенціал в багатьох областях, особливо, в галузі охорони здоров'я, сільському господарстві та захисті навколишнього середовища. Згідно з прогнозами Європейської комісії, до 2005 року європейський ринок біотехнологій матиме вартість близько 100 млрд. євро⁵. Імплементация Директиви дозволить патентувати об'єкти досліджень в сфері генетичного інжинірингу та таким чином заохочувати дослідників отримувати патентний захист в тих сферах, де вони не робили цього раніше.

Розвиток та практика застосування законодавства

Враховуючи, що впровадження Директиви 98/44/ЄС може призвести до певної затримки в публікації результатів наукових досліджень. Європарламент в

¹ White Paper on growth, competitiveness, and employment: The challenges and ways forward into the 21st century COM(93) 700 final.

<http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html>

² COM (1988) 496 0159/COD Proposal for the European Parliament and Council Directive on the Legal protection of biotechnological inventions.

³ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. *OJ L 213.- 30.07.-1998.- P.13.*

⁴ Ключова роль адекватного патентного захисту у створенні динамічної економіки, що базується на знаннях, була особливо зазначена у висновках Лісабонського самміту, у травні 2000 року.

⁵ Ці дані наведені в прес-релізі до Звіту ЄК 2002 року: Biotechnology sector needs proper application of EU patent law, says Commission report:

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/14480|RAPID&lg=EN&display=

1998 р. звернувся до Європейської комісії з проханням врахувати наслідки її впровадження на можливе запізнення публікації з питань об'єктів генетичного інжиніринга¹.

Основний висновок такий — сектор біотехнологій, як такий, що стрімко розвивається, має знаходитись під особливим контролем законодавців для того, щоб слідкувати за його розвитком і вчасно запобігти виникненню проблем. Отже метою звіту було визначення ключових моментів Директиви і їх втілення в рішеннях Суду ЄС.

Окремо зазначено, що статті Директиви щодо патентоздатності сортів рослин та тварин, а також елементів, ізольованих від людського тіла, відповідають потребам суспільства і сприятимуть фінансуванню досліджень в цій галузі. Крім того, вони підпадають під етичні норми Європейських Спільнот. Оскільки розвиток цих галузей не стоїть на місці, для Комісії є дуже необхідним вчасно визначити і розглянути проблеми, що виникли не так давно, але вже встигли стати надзвичайно важливими для суспільства.

Щодо інших ініціатив у сфері патентів і біотехнології — Комісія здійснює моніторинг виконання Директиви із здійсненням аналізу відповідності положень Директиви темпам технологічного розвитку в цій сфері, а також суспільної думки щодо цієї сфери технологій.

За Директивою², звіти з результатами моніторингу Єврокомісія подає до Європейського Парламенту і Ради ЄС разом з пропозиціями щодо розвитку та змін у патентному праві в області біотехнології та генетичного інжинірингу. Так, у звіті від 7 жовтня 2002³ зазначалось, що європейські законодавці спромоглись створити функціональну систему, яка відповідає етичним принципам, визнаним у Спільноті. Комісія також зазначила свою роль у проведенні моніторингу та впровадженні наукових та правових розробок у біотехнологічний сектор. Були визначені теми, які потребують детальнішого подальшого дослідження юристами, економістами та науковцями, зокрема, патентоздатність генів, ізольованих від людського тіла та стовбурних клітин людини.

Комісія опублікувала декілька досліджень з актуальних питань охорони біотехнологічних винаходів, в тому числі звіт «Оцінка наслідків основних генетичних досліджень інжинірингу, які не були опубліковані чи опубліковані пізно, і які є патентоздатними»⁴, та перший щорічний звіт «Розвиток та вплив патентного права в галузі біотехнологій та генетичного інжинірингу»⁵.

¹ COM (2002) 2 Report from the Commission to the European Parliament and Council: An assessment of the implications for basic genetic engineering research of failure to publish, or late publication of, papers on subjects which could be patentable as required under Article 16(b) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions.

Biotechnology: Commissioner Monti welcomes European Parliament Opinion:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/invent/654.htm

² Стаття 16.

³ Report COM(2002) 545 final [Not published in the Official Journal].

Commission Report of 7 October 2002, Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering.: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/rpt/doc/2002/com2002_0545en01.doc

⁴ COM (2002) 2(01) Report from the Commission to the European Parliament and Council An assessment of the implications for basic genetic engineering research of failure to publish, or late publication of, papers on subjects which could be patentable as required under Article 16(b) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions.

⁵ Report COM(2002) 545 final. Commission Report of 7 October 2002, Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering.

Звіти, представлені Комісією ЄС, про які йшлося вище, загалом стосувались опиту думки спеціалістів і зацікавлених кіл громадськості щодо деяких аспектів оформлення патентів. Основні висновки цих звітів були такими: лише невелика частина дослідників та організацій дійсно відчуває певні затримки при опублікуванні результатів досліджень, які містяться у заявках на отримання патенту. Дослідники і науковці заохочують впровадження «пільгового періоду» / «періоду очікування», а великі представники промисловості — виступають проти цього. Щодо цього питання існують розбіжності й серед малих та середніх підприємств та патентних повірених також.

Можливість заповнення попередніх патентних заявок (*provisional patent application*) була високо оцінена як представниками промисловості, так і серед академічних установ, однак патентні повірені оцінили її досить низько. Крім того, науковці та дослідники зазначили, що отримання допомоги при заповненні патентних заявок є дуже важливим, тоді як підприємці та патентні повірені не знайшли це питання таким важливим.

З метою поширення досліджень, Комісія призначила групу видатних експертів допомогти у підготовці майбутніх звітів. Робота групи має бути зосереджена на двох найважливіших питаннях, які мають бути розкриті під час дослідження:

- який обсяг захисту має бути наданим винаходам, що відносяться до послідовностей генів, ізольованих від людського тіла;
- можливе патентування людських стовбурних клітин та клітин, що отримані від них.

Висновки групи будуть представлені Комісії та прийняті до уваги в наступному щорічному звіті з розвитку та впливу патентного права у сфері біотехнології та генетичного інжинірингу¹.

В грудні 2002 року у зв'язку з не приведенням законодавства дев'яти держав-членів у відповідність до Директиви, Комісія офіційно попередила держави-члени про необхідність прискорення імплементації. На червень 2003 р. лише сім держав-членів імплементавали Директиву², з чим було пов'язано ініціювання справи щодо імплементації Директиви Німеччиною, Угорщиною, Бельгією, Францією, Італією, Люксембургом, Нідерландами та Швецією у Європейському Суді справедливості³. На думку Єврокомісії, незастосування цієї Директиви ставить роботу європейського біотехнологічного сектору під значну загрозу. Не зважаючи на спроби Комісії спільно працювати з державами-членами для прискорення процедури імплементації, держави не змогли привести своє законодавство до вимог Директиви.

У документах Комісії зазначається, що ЄС усвідомлює сумніви щодо Директиви, які існують в суспільстві деяких держав-членів ЄС стосовно патентоздатності біологічного матеріалу, коли він відповідає вимогам надання патентів, а отже такі патенти можуть поширюватись на елементи, ізольовані від людського тіла.

Однак, Директива містить чіткі положення, які забезпечують безпеку гідності особи. Суд Справедливості в своєму рішенні від 9 жовтня 2001⁴ підтвердив, що

¹ Повний текст звіту Комісії 2002 року:

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/invent/index.htm

² Industrial property: eight Member States referred to Court for failure to implement Directive on legal protection of biotechnological inventions.

³ Імплементація Директиви у законодавство держав-членів мала бути здійснена до 30.06.00.

⁴ Court of Justice, Ruling of October 9, 2001 (case C-377/98).

Директива повністю відповідає цим істотним принципам. Обговорюючи результати впровадження Директиви¹, Фріц Болкенштейн, член Єврокомісії у справах внутрішнього ринку зазначив: «Поки Директива 1998 року не введена в дію відповідним чином, європейська біотехнологічна галузь працюватиме з однією рукою, зав'язаною за спиною, і відставатиме все більше. Імплементувати Директиву є важливим, але в той же час ми потребуємо пильнувати цю галузь, що швидко змінюється, та впевнитись, що європейська політика встигає за технічними та юридичними розробками... Ми були здатні сформуувати вражаючу групу експертів, які допомогли нам готувати щорічні звіти щодо взаємодії патентного права і сектору біотехнологій»². «Біотехнологія — це сектор, що зростатиме в наступні десятиліття», зазначив член Єврокомісії у справах досліджень Філіп Баскен³. «Для того, щоб забезпечити успіх Європи у біотехнологічній сфері, ми маємо зміцнити європейську систему захисту біотехнологічних винаходів. Саме це має здійснити Директива при відповідній імplementації в країнах-членах».

З урахуванням положень Директиви 98/44/ЄС, Адміністративна рада Європейської патентної організації 16 червня 1999 року прийняла рішення про внесення змін до Інструкції до ЄПК, яка стосується захисту біотехнологічних об'єктів. Ці зміни вступили в силу у 1999 році. В інструкції викладені визначення біотехнологічного винаходу, біологічного матеріалу, сорту рослини і способу у сфері мікробіології. Зміни в правилах відносяться до патентоздатності біотехнологічних винаходів, що стосуються рослин та тварин: закріплено принцип необмеженості одним певним сортом або породою тварин, зазначені винаходи, які позбавлені патентоздатності.

Фахівці відносять до найважливіших змін такі⁴:

Вперше в Інструкції до ЄПК було нормативно закріплено визначення біотехнологічного винаходу і біологічного матеріалу, вказано, які з цих винаходів є патентоздатними. «Зокрема, вперше нормативно закріплена принципова здатність охорони в рамках ЄПК вищих форм життя, а саме рослин та тварин (за виключенням сортів рослин та порід тварин, правова охорона яких регулюється спеціальними нормативними актами)». Вперше нормативно закріплена необхідність розкриття використання секвенірованого чи частково секвенірованого гену для визнання його таким, що відповідає умові патентоздатності «придатність для промислового застосування», а також вказано, що лише визначення нуклеотидної послідовності гену чи виявлення елемента тіла людини не можуть відноситись до патентоздатних винаходів»⁵.

Таким чином, ЄПВ наголосило на патентоздатності біотехнологічних винаходів, не порушуючи при цьому морально-етичні норми.

До 2002 року патентний захист вищих форм життя не був передбачений і Євразійським патентним відомством (ЄАПВ). При розробці нововведень до актів ЄАПВ бралась до уваги відповідна практика Європейського патентного відом-

¹ Правова охорона біотехнологічних винаходів: Комісія обговорює прогрес з державами-членами та створює групу експертів Legal protection of biotechnological inventions: Commission discusses progress with Member States and establishes expert group IP/03/127 (Brussels, 28th January 2003).

² Frits Bolkestein — http://europa.eu.int/comm/commissioners/bolkestein/index_en.htm

³ Philippe Busquin — http://europa.eu.int/comm/commissioners/busquin/index_en.html

⁴ Детальніше див. статтю: *Серова М.* «Особенности патентования объектов биотехнологии в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ)» // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, № 7, 2003. — С.17–25.

⁵ Там же.

ства. В березні того року були введені нові Правила складання, подання і розгляду євразійських патентних заявок в ЕАПВ, в яких уточнено поняття об'єкта винаходу, до яких належать і «біотехнологічні продукти» також, а отже стала можливою патентна охорона всіх живих організмів.

Перспективи розвитку законодавства

На підставі вищезазначених звітів Комісії можливо визначити такі напрямки розвитку законодавства в цій сфері промислової власності:

- оптимізація правових рамок для того, щоб полегшити користування патентами академічними установами та МСП. Такі заходи мають включати, зокрема, впровадження попередніх патентних заявок (*provisional patent application*) в усіх державах-членах;
- надання консультативної підтримки академічним установам та МСП щодо правильного користування патентами та іншими правами інтелектуальної власності, так само як і поглиблення освіти з цих питань;
- внесення деяких змін до існуючої патентної системи, з тим, щоб вона стала більш ефективнішою, але простішою. Саме цьому слугуватиме впровадження системи Патенту Спільноти.

Європейські законодавці змогли створити функціональну патентну систему, яка поважає етичні принципи, визнані в ЄС. Комісія також окремо відзначила власну роль у проведенні моніторингу та визначенні наукових та юридичних зрушень в біотехнологічному секторі.

Під час підготовки звітів було визначено дві ключові теми, які потребуватимуть додаткового розгляду: обсяг захисту патентів на послідовність генів, ізольованих від людського тіла і патентоздатність людських стовбурових клітин та колоній клітин, отриманих від них. Ці дві теми будуть досліджені окремо групою незалежних експертів-професіоналів у галузі патентів (науковців, юристів, економістів), які є високоосвіченими професіоналами у галузі біотехнологічних винаходів і генетичного інжинірингу. Висновки роботи цієї групи будуть згодом подані до Комісії ЄС і використані при підготовці наступного щорічного звіту. Група також братиме участь у визначенні Комісією пріоритетів, які потребуватимуть поглибленого розгляду.

У грудні 2004 року ЄС було подано до Всесвітньої організації інтелектуальної власності пропозиція стосовно необхідності зазначення походження чи джерела генетичних ресурсів та пов'язаних з цим загальних відомостей у патентній заявці.¹

Пропозиція, зокрема, містить такі положення:

- a) обов'язковою вимогою до оформлення патентної заявки є зазначення країни походження чи джерела генетичних ресурсів;
- b) ця норма має застосовуватись до міжнародних, регіональних та національних заявок на отримання патенту;
- c) заявник має зазначити країну походження, або у разі відсутності такої інформації — джерело отримання генетичних ресурсів, до якого винахідник мав безпосередній фізичний доступ;
- d) винахід має безпосередньо базуватись на таких генетичних ресурсах;

¹ Proposal of the European Community and its Member States to WIPO — Disclosure of origin or source of genetic resources and associated traditional knowledge in patent applications — <http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european_community.pdf>

- e) заявник має вказати джерело загальних відомостей, що мають відношення до генетичних ресурсів, і на яких базується винахід;
- f) у разі відмови заявника, вказати вищезазначену інформацію, або, якщо надається неправильна інформація, розгляд заявки припиняється.

Загалом, як зазначається в документі, його метою є спроба сформулювати на міжнародному рівні ефективну, збалансовану і дієву систему розкриття інформації в патентних заявках.

ОХОРОНА ВИНАХОДІВ У ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Вступ

На міжнародному рівні Україна є стороною кількох угод, що стосуються біотехнологій. В 1977 р. Україна підписала Загальну декларацію про геном людини та права людини¹. В декларації закріплено ряд основних принципів, які мають бути імплементовані до законодавства країни та вже закріплені в законодавстві ЄС (наприклад, в Директиві 98/44/ЄС). Зокрема, до них належать такі: геном людини в природному стані не повинен слугувати джерелом отримання доходів²; жодні дослідження, що стосуються геному людини, а також жодні прикладні дослідження в цій галузі, особливо у сфері біології, генетики та медицини, не повинні превалювати над повагою до прав людини, основних свобод і людської гідності окремих осіб, або, у відповідних випадках, груп осіб³. Не допускається практика, що суперечить гідності людини, зокрема, практика клонування в цілях відтворення людської істоти⁴.

Виходячи з принципів міжнародних документів, Україна має співпрацювати з іншими державами та міжнародними організаціями з метою узагальнення практики їх застосування та прийняттям на національному та міжнародному рівнях заходів у відповідності з принципами, викладеними у зазначених актах міжнародного права. На національному рівні слід здійснювати заходи, які сприятимуть створенню інтелектуальних та матеріальних умов для проведення наукових досліджень геному людини та беруть при цьому до уваги їх етичні, правові, соціальні і економічні наслідки в світлі принципів, викладених в міжнародних документах Конвенції.

Україна є стороною Конвенції про охорону біологічного різноманіття⁴, яка є одним із базисних документів, на основі яких розвивалось законодавство в сфері біотехнології ЄС. Цілями конвенції є збереження біологічного різноманіття, стале використання його компонентів і спільне одержання на справедливій і рівній основі вигод, пов'язаних з використанням генетичних ресурсів, а також шляхом передачі відповідних технологій з урахуванням усіх прав на такі ресурси і технології, та шляхом належного фінансування.

Конвенцією регулюється доступ до національних генетичних ресурсів, визначено, що у випадку надання доступу, він забезпечується на взаємно узгоджених умовах. У випадку технології, яка захищена патентами та іншими інститутами права інтелектуальної власності, такий доступ і передача забезпечуються на

¹ Загальна Декларація про геном людини та права людини від 11.11.1997 року.

² там же, стаття 4.

³ там же, стаття 10.

⁴ там же, стаття 11.

⁵ Конвенція про охорону біологічного різноманіття, ратифіковано Законом України N 257/94-ВР від 29.11.94 // Відомості Верховної Ради України № 49 за 1994 р. від 06/12/1994, ст. 433.

умовах, які враховують достатню і ефективну охорону прав інтелектуальної власності і відповідають їй¹.

Охорона біотехнологій в Україні здійснюється відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 2003 р., «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р.², «Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 р.³, «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р.⁴, постанови Кабінету Міністрів України «Про депонування штамів мікроорганізмів»⁵ та інших нормативно-правових актів.

Розвиток галузі біотехнології⁶ визначений в Україні як один з пріоритетів національної політики. Так, в Стратегії економічної та соціальної політики на 2000–2004 рр.⁷ закріплено, що реалізація завдань промислово-інноваційного розвитку української економіки передбачає розвиток біологічної галузі, яка має унікальний науково-технічний потенціал. За умов державної підтримки та розвитку відповідної інфраструктури, Україна зможе забезпечити вихід на світовий ринок конкурентоспроможної біологічної продукції, яка не має аналогів у світі. Йдеться про виробниче впровадження нових біотехнологій, у тому числі для сільського господарства, переробних галузей, легкої та харчової промисловості, виробництва ліків, діагностичних препаратів, очищення від радіоактивних забруднень тощо.

З метою формування пропозицій з розвитку вітчизняної біотехнології, координації досліджень і розробок в цій галузі та сприяння впровадженню результатів у практику, постановами Кабінету Міністрів було утворено Міжвідомчу раду з питань новітніх біотехнологій⁸ та Комісію з питань біоетики⁹.

Завдання, викладені у вищезгаданій Стратегії розвитку були втілені у законах України 2001 і 2003 років «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і технологій»¹⁰ та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності»¹¹. В них зазначено, що новітні біотехнології належать до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2006 року.

¹ там же, стаття 16.

² Відомості Верховної Ради України № 21 за 1993 р. від 25.05.1993, ст. 218.

³ Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15.12.93// Відомості Верховної Ради України № 2 за 1994 р. від 11/01/1994, ст. 7.

⁴ Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-III// «Офіційний вісник України», 2001 р. № 51 від 04/01/2002, стор. 388. В Законі, зокрема, зазначено, що «Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише в установленому порядку і за наявності позитивних висновків державної екологічної експертизи. Використання зазначених організмів і речовин за відсутності таких висновків забороняється».

⁵ Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 р. N 705 «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів» підготовлена з метою забезпечення правової охорони штамів мікроорганізмів і створення умов для своєчасного широкого використання їх для біотехнологічних виробництв та в наукових цілях.

⁶ Термін «біотехнології» означає будь-який вид технології, пов'язаний з використанням біологічних систем, живих організмів або їх похідних для виготовлення або зміцнення продуктів, або процесів з метою їх конкретного вживання (визначення, яке закріплено в Конвенції про охорону біологічного різноманіття, ратифікованої Законом України N 257/94-ВР від 29.11.94).

⁷ Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік «Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 — 2004 рр.» від 23.02.2000.

⁸ Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1689 «Про утворення Міжвідомчої ради з питань новітніх біотехнологій»// «Офіційний вісник України», 2001 р. № 51 від 04/01/2002, С. 407.

⁹ Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1677 «Про утворення Комісії з питань біоетики»// «Офіційний вісник України», 2001 р. № 51 від 04/01/2002, С. 388.

¹⁰ Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» редакція від 11.07.2001// Відомості Верховної Ради України № 48 за 2001 р. від 30/11/2001, Ст. 25.

¹¹ Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» в редакції від 16.01.2003.

Розвиток біотехнологій належить до стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні на 2003–2013 роки. В цій галузі визначені такі середньострокові (до 2007 року) пріоритетні напрями інноваційної діяльності загально-державного рівня: розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів.

Основні принципи надання патентної охорони винаходам у галузі біотехнології. Патентоздатність

Вважається за доцільне імплементувати до законодавства України основні принципи, зазначені в Директиві 98/44/ЄС, які стосуються патентоздатності біотехнологічних винаходів, обсягу їх захисту, умов ліцензування та інші.

Патентне законодавство України має застосовуватися так, щоб поважались фундаментальні принципи, які забезпечують гідність та недоторканність особи.

Важливим є забезпечити принцип, що організм людини на будь-якій стадії його формування або розвитку не був об'єктом патентування, а також, що відкриттю не може надаватися захист патентом. З огляду на це, зміни в національному законодавстві мають відображати такі норми, закріплені в Директиві.

Директива не передбачає патентний захист винаходів, які розширюють обсяг знань без використання його з новими цілями. Згідно з Директивою, неможливо запатентувати, наприклад, послідовність ДНК, тому що це не є винаходом, а відкриттям — тобто знанням, яке існувало раніше. Відкриття розширює обсяг знань, проте ці знання мають бути застосовані з можливістю одержання технічно важливих наслідків¹. Директива виходить з принципу, що в сфері біотехнології патенти можуть бути отримані лише для винаходів: тобто, процеси або продукти, в яких використані послідовності ДНК можуть бути запатентовані, якщо вони відповідають критеріям новизни, винахідницького рівня та придатні для промислового використання.

Винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень та придатні для промислового використання, є патентоздатними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається або містить біологічний матеріал або процес, шляхом якого виробляється, обробляється або використовується біологічний матеріал. Біологічний матеріал, відокремлений від свого природного середовища або виготовлений шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він був уже раніше наявний в природі².

Не є патентоздатними: (а) сорти рослин та породи тварин; (б) біологічні по суті процеси виробництва рослин або тварин (за винятком мікробіологічного або іншого технічного процесу або продукту, одержаного шляхом такого процесу). Однак, винаходи, які стосуються рослин або тварин, є патентоздатними, якщо технічне втілення винаходу не обмежується певним сортом рослин або породою тварин³.

Організм людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у тому числі ланцюжків або частин ланцюжків гена, не може становити патентоздатний винахід. Елемент, відокремлений від організму людини або вироблений в інший спосіб шляхом технічного процесу, у тому числі ланцюжки або частини ланцюжків гена, можуть становити патентоздатний винахід, навіть, якщо структура того елемента є ідентичною зі структурою природного елемента. Промислове застосування ланцюжка або частини ланцюжка гена має конкретно описуватися в заявці на винахід⁴.

¹ Пункт 23 преамбули Директиви.

² Стаття 3 Директиви.

³ Стаття 4.

⁴ Стаття 5.

Винаходи вважаються непатентоздатними, якщо їх комерційне використання суперечить суспільним інтересам або нормам моралі. На цій підставі вважається непатентоздатним, зокрема, таке: (а) процеси клонування людських істот; (б) процеси змінювання через зародкову лінію генетичної тотожності людських істот; (с) використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; (д) процеси змінювання генетичної тотожності тварин, які можуть завдати ним страждань без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварин, а також тварин, що виникають внаслідок таких процесів¹.

Обсяг захисту біотехнологічних винаходів згідно із Директивою

Згідно із Директивою захист, що надається патентом біологічному матеріалові, який має специфічні характеристики як результат винаходу, поширюється на будь-який біологічний матеріал, що походить від того біологічного матеріалу через генеративне або вегетативне розмноження в ідентичній або відмінній формі та має такі самі характеристики. Захист, надаваний патентом процесові, що дозволяє виробляти біологічний матеріал з конкретними характеристиками в результаті винаходу, поширюється на одержаний безпосередньо через той процес біологічний матеріал, та на будь-який інший біологічний матеріал, виведений з одержаного безпосередньо біологічного матеріалу через генеративне або вегетативне розмноження в ідентичній або відмінній формі та з такими ж характеристиками².

Захист, надаваний патентом продуктові, що містить або складається з генетичної інформації, поширюється на будь-який матеріал за винятком передбаченого в статті 5(1), у який входить цей продукт, та в якому міститься генетична інформація та виконує свою функцію³.

Враховуючи відсутність деталізації обсягу охорони біотехнологічних винаходів, наведеної вище, в українському законодавстві, слід внести доповнення до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», які стосуються умов надання правової охорони⁴, зокрема, розширити коло об'єктів винаходу — продуктів та процесів, які є патентоздатними та додати певні продукти і процеси зі сфери біотехнологій, на які не поширюється патентна охорона.

Крім того, два винятки з прав патентовласників, які закріплені в Директиві 98/44/ЄС⁵, доцільно відобразити у статті 31 цього Закону «Дії, які не визнаються порушенням прав». Перший виняток із прав власника патенту — коли розмножувальний матеріал, до складу якого входить захищений, продається фермеру для сільськогосподарських цілей власником патенту або з його згоди; такий початковий виняток має надавати фермерові право використовувати продукт свого врожаю для подальшого генеративного або вегетативного розмноження у своєму власному господарстві; обсяг та умови того винятку мають бути визначені окремо. Другий виняток — коли фермер має право використовувати захищений живий матеріал для сільськогосподарських цілей.

Обов'язкове перехресне ліцензування

Щодо використання нових характеристик рослин, отриманих завдяки генній інженерії, законодавство ЄС закріплює можливість гарантованого доступу до

¹ Стаття 6.

² Стаття 8.

³ Стаття 9.

⁴ до статті 6.

⁵ пункт 47 і пункт 50 преамбули Директиви 98/44/ЄС.

використання за умови сплати винагороди через укладання обов'язкової ліцензії щодо гену або виду, якщо сорт рослин становить значний технічний прогрес із помітним економічним інтересом у порівнянні з винаходом, захищеним патентом.

В Директиві з цього приводу зазначено таке: якщо селекціонер не може придбати або застосувати право на сорти рослин, не порушуючи попереднього патенту, він може подати заявку на отримання примусової невиключної ліцензії для використання винаходу, захищеного патентом, якщо така ліцензія є необхідна для експлуатації сорту рослин, що має бути захищений, за умови сплати відповідного роялті¹.

З іншого боку, коли така ліцензія надається, власник патенту матиме право на перехресну ліцензію на розумних умовах для користування захищеним сортом.

Аналогічні норми стосуються власника патенту на біотехнологічний винахід. Якщо не є можливим експлуатувати такий винахід, не порушуючи попереднього права на сорт рослин, власник патенту може подати заявку на примусову невиключну ліцензію для використання зазначеного сорту рослин за умови сплати відповідного роялті, а також з можливістю одержання на розумних засадах для користування захищеним винаходом перехресної ліцензії.²

Закони України «Про охорону прав на сорти рослин»³ та «Про насіння і садивний матеріал» містять норми щодо того, що власник сорту може видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі ліцензійного договору. Однак, норми щодо перехресного ліцензування відсутні, а отже, це також потрібно врахувати при внесенні змін і доповнень до законодавства.

Депонування, доступ та повторне депонування біологічного матеріалу

Директивою 98/44/ЄС визначається, що, якщо винахід передбачає використання біологічного матеріалу або стосується його, він має бути доступним для громадськості та бути описаний у заявці на винахід у такий спосіб, щоб дозволити фахівцеві його відтворення. Біологічний матеріал має бути депонований не пізніше дати, коли була подана заявка на винахід, у визнаній установі-депозитарії. У поданій заявці має міститись відповідна інформація, відома заявникові щодо характеристик депонованого біологічного матеріалу. У заявці на винахід має зазначатись назва установи-депозитарія та депозитний номер. Доступ до депонованого біологічного матеріалу надається через видачу зразка: (а) до першого опублікування заявки на винахід тільки тим особам, які мають на це право відповідно до національного патентного права; (б) від першого опублікування заявки до видачі патенту будь-кому, хто про це запитає, або, якщо таку вимогу зазначить заявник, тільки незалежному експерту; (с) після видачі патенту та незалежно від відкликання або скасування патенту будь-кому, хто про це запитає⁴.

Депонування біологічного матеріалу при реєстрації прав на винахід в Україні врегульовано кількома підзаконними актами⁵. Загалом норми національного законодавства і проекту Директиви збігаються, отже, необхідності внесення

¹ Стаття 12 Директиви.

² Стаття 12 Директиви.

³ Стаття 40, пункт 3 «Закону про охорону прав на сорти рослин» і стаття 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

⁴ Стаття 14 Директиви.

⁵ Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1309 «Про розвиток державної системи депонування штамів мікроорганізмів», від 12.10.94 №705 «Про державну систему депонування

істотних змін немає. Однак, при цьому, формулювання положень розділу 6 «Видача зразків» Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури слід дещо вточнити в тому, що стосується умов доступу до депонованого біологічного зразка, — так, як це зазначено у статті 14 Директиви.

ВИСНОВКИ

При внесенні змін до українського законодавства щодо біотехнологічних винаходів, слід дотримуватись норм етики, які набувають все більшої уваги в Європі. Саме цьому присвячені відповідні положення Директиви 98/44/ЄС.

Громадський порядок та мораль відповідають етичним та моральним принципам, визнаним на міжнародному рівні, дотримання яких має особливе значення у сфері біотехнології з огляду на потенційну сферу дії винаходів у цій галузі та притаманний ним зв'язок з живою матерією. Втручання в людську зародкову лінію та клонування людських істот є порушенням громадського порядку та моральності. Через це є важливим однозначно виключити надання правової охорони процесам модифікування генетичної totoжності людських істот на підставі зародкової лінії та процесам клонування людських істот.

Для запровадження цих принципів у праві України, необхідно внести відповідні доповнення і зміни до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на сорти рослин».

Значні зміни мають бути внесені до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», зокрема, згідно із основним принципом Директиви про позбавлення сортів рослин патентоздатності. Крім того, необхідно додати положення, яке стосується необхідності отримання обов'язкової ліцензії для невиключного використання сорту рослин, якщо власник патенту, що стосується біотехнологічного винаходу, не може експлуатувати його, не порушуючи попереднього права на сорт рослин.

Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на сорти рослин» потребують доповнень положеннями щодо обов'язкового та перехрестного ліцензування тощо.

Зазначимо, що не зважаючи на той факт, що законодавство України в цій галузі вимагає уточнень і поправок, практика надання в Україні патентів на винаходи у сфері біотехнології вже встигла скластись. За даними Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в останні роки спостерігається стрімке збільшення кількості заявок на винаходи, що стосуються об'єктів живої природи.¹

штамів мікроорганізмів» та Наказ Державного патентного відомства України і НАН України N 106/115 від 26.06.95 «Про затвердження Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури».

¹ Паладій М. «Захист біотехнологічних винаходів в Україні» // Інтелектуальна власність, № 7–8, 2002. — с. 7–9. В статті наведено такі дані: «Так, якщо в загальному потоці заявок у 1993–1994 роках біотехнологічні заявки склали лише 1,5–2,0%, то з 1996 по 2001 рік кількість заявок у галузі біотехнологій, що подавались щорічно в Україну, у тому числі заявок РСТ, складало приблизно 125–157 заявок, що відповідає 4–5% від загального числа заявок. Таким чином, у порівнянні з періодом від 1993 по 1994 рік кількість заявок, що надходять у відділ біотехнологій Українського інституту промислової власності Міністерства освіти і науки України, практично подвоїлася. З 1993 до 2002 року видано близько 300 патентів на винаходи в галузі біотехнології і приблизно така ж кількість заявок відхилена... На цей час на розгляді у відділі біотехнології Укрпатенту знаходиться близько 550 заявок, з них 70% складають заявки РСТ».

4.1.3. ВИНАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОМП'ЮТЕРОМ

ВСТУП

Причини гармонізації

Розвиток індустрії програмного забезпечення істотно вплинув на європейську промисловість та забезпечив значний внесок у внутрішній валовий продукт та збільшення зайнятості населення. В 1998 році вартість ринку пакетного програмного забезпечення в Європі складала 39 млрд. Євро¹. Останні дослідження компанії «Датамонитор»² показали, що кількість працівників в сфері пакетного програмного забезпечення у країнах Західної Європи зросла в межах 24% — 71% з 1991 по 2003 рік, тобто, у середньому, на 47%.

Майбутній потенціал розвитку і відповідний вплив на економіку є навіть сильнішим, враховуючи зростання ролі електронної комерції та переходу до інформаційного суспільства. З іншого боку, розробка програмного забезпечення вимагає значних ресурсів. В той же час, програмне забезпечення дуже легко скопіювати.

Традиційним є охорона програмного забезпечення авторським правом (див. розділ 3.1 «Правова охорона комп'ютерних програм»). За Директивою Ради про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС)³, вираження в будь-якій формі оригінальної комп'ютерної програми захищається авторським правом як літературний твір. Однак, ідеї і принципи, які при цьому застосовуються, авторським правом не захищені.

Підвищення рівня правової охорони комп'ютерних програм в багатьох країнах, а також в ЄС пов'язують з розповсюдження на комп'ютерні програми можливості патентного захисту.

Однак сучасній правовій ситуації стосовно патентної охорони комп'ютерних програм бракує визначеності.

В першому проекті Європейської патентної конвенції (Страсбурзька патентна конвенція) 1963 року не містилося положень, що виключали надання комп'ютерним програм патентної охорони. Така норма з'явилась лише в другому проекті Європейської патентної конвенції 1971 року («Мюнхенська конвенція» вступила у силу 7 жовтня 1977 р.). До того, як національне законодавство країн-учасниць було приведено у відповідність ЄПК, патентне законодавство багатьох країн європейських країн також не містило спеціальних норм, які б позбавляли комп'ютерні програми патентоздатності.

Головною причиною виключення комп'ютерних програм з кола патентоздатних об'єктів стало поняття терміну «винахід», що дається в ЄПК. Навіть, якщо б комп'ютерні програми і не були б окремо позбавлені патентоздатності статтею 52(2) ЄПК, все рівно видача Європейського патенту на комп'ютерні програми є неможливою, оскільки вони не відповідали вимогам патентоздатності, закріпленим у статті 52(1) ЄПК. Вказане призвело до виключення комп'ютерних програм «як таких» з числа патентоздатних об'єктів і в державах-членах ЄС.

¹ Cf. study by Booz Allen & Hamilton for the Dutch Ministry of Economic Affairs, The Competitiveness of Europe's ICT Markets, March 2000, at 10.

² Packaged software in Western Europe: The economic impact of the packaged software industry on the combined economies of sixteen European countries // Datamonitor.- September 2000, London.

³ Directive on protection of computer related software 91/250/EEC of May 14, 1991 [43] OJ L 122 , 17.5.1991 p. 42 — Directive amended by Directive 93/98/EEC. OJ L 290, 24.11.1993, P. 9.

В той же час, у рішенні Ради ЄПВ зазначалось, що непатентоздатність комп'ютерних програм «як таких» не виключає патентування винаходів — програмної продукції, що має відношення до роботи комп'ютерів. Позитивне рішення Апеляційної ради Європейського патентного відомства по двох справах кампанії ІВМ (Т935/97 та Т1173/97)¹ щодо патентування комп'ютерних програм, було значним кроком до включення програм до кола об'єктів, що можуть отримати європейський патент, як, зокрема, це прийнято в США та Японії.

Апеляційна рада прийняла рішення, що програмний продукт може мати технічний характер, адже він потенційно може спричинити заздалегідь визначений технічний ефект — коли програма буде задіяна в роботі комп'ютера. На цей час тисячі патентів на винаходи — комп'ютерні програми, що застосовуються для комп'ютерів, були видані Європейським на національними патентними відомствами. Лише ЄПВ нараховує 20 тисяч таких патентів. Багато зазначених патентів належать до ключових сфер інформаційних технологій: цифрова обробка даних, розпізнання, презентація та збереження інформації. Інші патенти стосуються автоматичного та механічного інжинірингу, зокрема, процесорів, керованих програмами.

Сучасна правова ситуація стосовно патентування комп'ютерних програм визначається впливом національних судів та ЄПВ, які тлумачать існуючі правові норми для того, щоб узгодити їх з розвитком технологій. Однак недостатня гармонізація і присутність різних правових традицій свідчать про можливість виникнення і поглиблення неузгодженостей в правовому регулюванні охорони комп'ютерних програм, що обумовило запровадження відповідних дій ЄС.

Перші консультації, проведені Європейською Комісією з цього приводу, свідчили, що недостатня юридична впевненість в сфері охорони комп'ютерних програм визнана, як така, що спричиняє значну шкоду для європейських інтересів.

В 2002 р. Комісією було запропоновано проект Директиви про патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютером, з метою гармонізувати захист винаходів, пов'язаних з комп'ютером, при запобіганні будь-яких змін в сталій правовій позиції щодо неможливості поширення патентоздатності на комп'ютерні програми «як такі», тобто, «ізолювані» комп'ютерні програми.

Проект Директиви не дозволяє видання патентів на комп'ютерні програми в ізоляції від машини, на якій вони можуть працювати. Цей підхід значно відрізняється від ЄПВ та прецедентів в деяких країнах ЄС. Проект відображає сумніви в тому, що якщо патент може бути видано на «ізолювану» комп'ютерну програму, це знищить різницю між авторським і патентним правом, і, в разі запровадження, такі патенти можуть бути використані для запобігання «зворотного інжинірингу» та інших заходів, які є легітимними відповідно до авторсько-правової охорони комп'ютерних програм.

Апеляційна рада ЄПВ визнала, що комп'ютерна програма, яка заявлена сама по собі, не виключена з патентування, якщо ця програма — при виконанні на комп'ютері або при завантаженні в комп'ютер викликає або спроможна викликати технічний ефект, що виходить за межі «звичайної» взаємодії між програмою (програмним забезпеченням) та комп'ютером (комп'ютерним забезпеченням), де вона використовується².

¹ Детальніша інформація щодо рішень Апеляційної ради ЄПВ по цих справах міститься у звіті ЄК «Економічний вплив патентоздатності комп'ютерних програм» — <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/study.pdf>

² Див. пояснювальний меморандум до проекту Директиви щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером, підрозділ: «Основна вимога «технічного характеру».

Апеляційна Рада ЄПВ та суди країн-членів визначили, що винаходи, пов'язані з комп'ютерами, можуть бути патентоздатними, якщо вони мають технічний характер, тобто, коли вони належать до певної галузі технології. Винаходи, пов'язані з комп'ютерами, які відповідають цим вимогам, не підпадають під виняток, зазначений в статті (52)(2), оскільки вони не відносяться до програм для комп'ютерів «як таких». До речі, таке виключення тлумачилось Апеляційною радою ЄПВ як таке, що має відношення до винаходів, пов'язаних з комп'ютерами, які не мають технічного характеру¹. Однак значно різниться прецедентна та адміністративна практика держав-членів ЄС та ЄПВ стосовно патентування комп'ютерних програм. Патентні закони держав-членів щодо патентоздатності винаходів в принципі уніфіковані між собою та з Європейською патентною конвенцією, але їх детальна інтерпретація щодо прав, що випливають з Європейського патенту, так само, як і національного патенту належить до юрисдикції судів. При цьому національні суди не зобов'язані слідувати рішенням апеляційних органів ЄПВ.

У випадку конфлікту національного законодавства та ЄПК суди приймають рішення відповідно до власних правових традицій певної країни. Це приводить на практиці до розбіжностей в інтерпретації ЄПК та, як наслідок, до різниці в обсязі захисту, що надається певним класам винаходів. Прикладом цього може слугувати судова практика, що стосується винаходів, пов'язаних з комп'ютером, у двох державах-членах: ФРН та Великобританії². Цікаво, що суди цих країн виносили різні рішення стосовно вимог отримання патенту.

Існування такої невизначеності в ЄС, як зазначається у Пропозиції до Директиви, може мати істотний негативний ефект на інвестиції та вільний рух товарів. Найбільш очевидним прикладом цього може стати випадок, коли продукт, який є патентоздатним згідно юрисдикції однієї з держав-членів, не вважається таким — в іншій. Оскільки національні патенти можуть бути отримані і без використання ЄПВ, та у відповідності до законодавства відповідних держав-членів, узагальнюючий фактор ЄПВ, як єдиної установи, що видає патенти, буде відсутнім. Як наслідок цього — члени тієї ж патентної «сім'ї» в різних країнах (наприклад, всі патенти, що відносяться до того ж самого винаходу та походять з єдиної оригінальної заявки) можуть отримати з самого початку абсолютно різні обсяги захисту.

¹ Судові справи щодо кампанії IBM, про які згадувалось раніше: Комп'ютерні програмні продукти I та II, T1173/97 від 1.7.1998, 1999. *OJ EPO* [609] та T0935/97 від 4.2.1999, [1999] R.P.C. 861.

Розгляд цих двох справ був досить схожим. З огляду на те, що винаходи, які застосовуються в роботі комп'ютерів, можуть бути визначені такими, що мають «технічний характер», висновок із нещодавньої справи з Контролю за перевагами пенсійної системи [див. посилання 20] є таким, що всі програми, задіяні в роботі комп'ютера, є за дефініцією технічними (оскільки комп'ютер є машиною), а отже, здатен відповідати основному критерію «винаходу». Такі ж самі рішення були прийняті Апеляційною радою ЄПВ щодо інших об'єктів, зазначених у статті 52 (2), що виключені «як такі», наприклад, «методи ведення бізнесу», «презентація інформації» чи «естетичні витвори».

Це означає, що винаходи, які відносяться до одного з цих об'єктів, також визнані патентоздатними, якщо мають технічний характер. У справі «Комп'ютерний програмний продукт I&II» Апеляційна рада визначила, що, якщо програма на носію має потенціал продукувати технічний ефект, коли завантажена та працює на комп'ютері, така програма не має бути виключена із кола патентоздатних об'єктів. Це було витлумачено, таким чином, що має бути дозволено вважати такою програмою саму по собі чи її запис на носії чи у формі сигналу (наприклад, зберігається як файл на диску чи передається через Інтернет).

² Огляд кількох судових справ надається у пояснювальному меморандумі до проекту Директиви щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером (див. попереднє посилання).

Так, за правом Великобританії (на відміну від ЄПВ), комп'ютерна програма, що стосується методів ведення бізнесу чи розумових дій, вважається непатентоздатною, навіть, якщо присутній технічний внесок. Прикладом цього є справи Меріл Лінч¹, щодо бізнес-методів, та Рейтонс-Ко², для розумових дій.

З іншого боку, вважається, що право ФРН не виключає можливість патентної охорони бізнес-методів з технічним аспектом, навіть, якщо результат винаходу має нетехнічний характер³. Таке тлумачення призведе до значного розширення кола патентоздатних об'єктів. До справ, що відносяться до цього, належать «справа про контроль за автоматизованими продажами»⁴ та «справа стосовно апарату аналізу мовлення»⁵.

Верховний суд Німеччини визначив свою позицію⁶, підтвердивши, що єдиний правильний підхід був прийнятий Апеляційною радою ЄПВ, зокрема — закріпив, що технічний внесок винаходу є важливою умовою для винахідницького рівня.

На додачу до розбіжностей у підходах до критеріїв патентоздатності, існує невпевненість щодо форми можливих заявок. Наприклад, Великобританія оголосила⁷, що її патентне відомство буде приймати заявки щодо програмних продуктів у формі, яка прийнята Апеляційною радою ЄПВ рішеннями у справах щодо комп'ютерних програм — *Computer program product I and II*⁸. Цей підхід також нещодавно був прийнятий в суді Німеччини⁹, інші держави-члени ще не чітко визначились щодо цього.

Виходячи з вищезазначеного, необхідність гармонізації національних законодавств є очевидною. Вирішення проблеми патентування комп'ютерних програм шляхом гармонізації національних патентних законів та надання умовам патентоздатності програм більшої прозорості стало метою проекту Директиви¹⁰ щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером.

Підготовка Директиви

Проект Директиви було представлено на розгляд після тривалих консультацій в Комісії ЄС та видання в 1997 році документа «Сприяння інноваціям через патенти: Зелена книга з патенту Спільноти та патентна система в Європі»¹¹.

¹ [1989] RPC 569.

² [1993] RPC 427, підтверджує заявка Венг Лебораториз Инк. [1991] RPC 463.

³ Див. щодо цього питання — Nack, Ralph, Sind jetzt computerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig — Analyse der Bundesgerichtshof-Entscheidung «Sprachanalyseeinrichtung», [2000] GRUR Int. 853.

⁴ [1999] GRUR 1078.

⁵ [2000] GRUR 930.

⁶ Справа «Case X ZB 16/00 (рішення Верховного суду Німеччини (Bundesgerichtshof (BGH)) прийняте 17 жовтня, 2001.

⁷ Див. зауваження Патентного відомства Великобританії від 19.04.1999 (є на веб-сайті Патентного відомства: <http://www.patent.gov.uk/patent/notices/practice/computer.htm>).

⁸ Computer program product I and II, T1173/97 of 1.7.1998, 1999 OJ EPO [609] and T0935/97 of 4.2.1999, [1999] R.P.C. 861.

⁹ Справа X ZB 16/00 (supra). Верховний суд Німеччини скасував рішення Федерального патентного суду (Bundespatentgericht), в якому він постановив, що заява на отримання патентного захисту лише для носія комп'ютерної програми не є прийнятною. Вчиняючи таким чином, здається, що суд опосередковано визначив своє схвалення практики ЄПВ прийняття заяв щодо комп'ютерних програм, маючи на увазі, що при їх взаємодії з комп'ютером, досягається технічний внесок.

¹⁰ Proposal of 20 February 2002 for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, COM(2002) 92 final. *Official Journal C 151 E*, 25.06.2002, — P. 0129–0131.

¹¹ COM(97) 314 — Promoting innovation through patents: Green Paper of 24 June 1997 on the Community patent and the patent system in Europe (not published yet).

Гармонізація національних законодавств щодо патентоздатності комп'ютерних програм була одним з пріоритетів, що потребують термінового вирішення. Зокрема, це також зазначалось в документі «Сприяння інноваціям через патенти: продовження Зеленої книги щодо патенту Спільноти та патентна система в Європі»¹.

До того ж, при розробці проекту Директиви, Єврокомісія керувалась положеннями Угоди ТРІПС, зокрема статтею 27(1), що зазначає, що будь-які винаходи — продукти чи процеси в усіх галузях технології можуть бути патентоздатними, якщо вони є новими, мають винахідницький рівень і придатні для промислового використання. Можливість отримання патенту, таким чином, існує для винаходів незалежно від галузі технології. Цей принцип в повній мірі застосовується до винаходів, що відносяться до комп'ютерних програм.

Паралельно з Директивою передбачалося, що країни-учасниці ЄПК мають прийняти заходи з модифікації статті 52 (2)(с) Конвенції, зокрема, виключити винаходи, пов'язані з комп'ютерами, зі списку непатентоздатних винаходів.

При розробці проекту Директиви також брався до уваги економічний вплив надання комп'ютерним програмам патентоздатності².

Суспільні дебати. Після 1999 року суспільні дебати з цього питання розвинулись і стали більш напруженими. Результати консультацій і широкого обговорення в жовтні 2000 року свідчать, що необхідність рішучих дій з вирішення питань патентної охорони комп'ютерних програм підтримується широкою спільнотою ЄС, проте відсутня чіткість щодо критеріїв їх патентоздатності³.

При цьому представники європейської промисловості вимагають скорішого прийняття Директиви. З іншого боку, розробники та користувачі вільно поширюваних комп'ютерних програм та значна кількість малих та середніх підприємств, що стоять за ними, висловили значну занепокоєність можливістю видачі патентів на програмне забезпечення⁴.

Наявна невизначеність щодо умов патентоздатності і відповідних обмежень, як вважає переважна частина фахівців, має негативний вплив на розвиток про-

¹ Promoting innovation through patents: The follow-up to the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe COM (1999) 42 final, 5 February 1999.

² Звіт «Економічний вплив патентоздатності комп'ютерних програм» // <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/studyintro.htm>

³ Аналіз результатів проведених консультацій і обговорень опубліковані на сайті ЄС: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpatanalyse.htm, результати проведеного опитування серед великих компаній-розробників програмного забезпечення «Патентний захист комп'ютерних програм» // <<ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/softstudy.pdf>>, звіт по середнім та малим підприємствам // <<ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/software.pdf>>

⁴ 19 жовтня 2000 року Комісія ЄС запровадила останній раунд консультацій, в яких широкій публіці та державам-членам пропонувалось робити коментарі на основі наступного документу, який був доступний через Інтернет. Звіт «Патентоздатність винаходів, що застосовуються в роботі комп'ютерів: консультаційний документ», підготовлений Генеральним Директоратом для внутрішнього ринку (19 жовтня 2000). Документ доступний в Інтернет за такою адресою: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpaten.htm.

Консультації прийняли двосторонній підхід. По-перше, було поставлено основне питання — чи є якась потреба у заходах з гармонізації на рівні Спільноти, та, якщо відповідь на це питання позитивна, визначався відповідний рівень в загальних термінах. Після цього було детально визначено сучасний стан прецедентного права, існуючого в ЄПВ, пропонувалась певна кількість дуже спеціальних елементів, які мають бути в завданнях з гармонізації, базуючись на цьому «статусі кво». Було надано близько 1450 відповідей, які були узагальнені та відповідний звіт опубліковано на сайті: <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpatanalyse.htm>

Єдиний висновок, який безперечно слідував з відповідей, полягав у тому, що є потреба у внесенні змін до існуючого законодавства і уточнення відповідних норм.

мисловості ЄС. Однак, щодо того, які саме дії повинні бути прийняті, думки суттєво різняться. Одні вважають, що мають бути суттєві обмеження стосовно патентної охорони програм або патентування взагалі заборонено. Інші — навпаки, підтримують гармонізацію на рівні сучасної практики ЄПВ.

В той же час підхід, що був висловлений в консультаційному документі, отримав підтримку від регіональних чи галузевих організацій, що представляють велику кількість компаній всіх розмірів, таких як Союз підприємців та конфедерацій роботодавців Європи, Європейська індустріальна асоціація інформаційних і комунікаційних технологій, Європейська асоціація інформаційно-технологічних послуг.

Дослідження практики країн-партнерів ЄС. При визначенні умов патентоздатності, Комісія приділяла увагу практиці основних торгових партнерів — США та Японії. В цьому контексті розглядалось надання патентної охорони бізнес-методам в США, зокрема, винаходами, що застосовуються в електронній комерції.

Для створення рівних умов захисту комп'ютерним програмам в Європі і США, визначалось доцільним розширити обсяг захисту і привести патентне право Європи в цій сфері у відповідність із американським правом, наприклад, визнати патентоздатними бізнес-методи.

Різниця між США і Європою та між США і Японією полягає в тому, що в Європі для винаходу має бути присутнім технічний внесок. У США вимагається функціональність (утилітарність) винаходу. Винахід має надавати «важливий, конкретний і відчутний результат». У порівнянні з цим позиція ЄПВ здається не досить виразною, адже основну увагу воно приділяє перевірці «технічного ефекту», критерії аналізу якого не сформульовані, розглядаючи як сам ефект, так і його «технічність».

Однак на цей час Комісія вважає, що Спільнота має утриматися від розширення обсягу патентного захисту винаходів, які використовуються в роботі комп'ютерів, зокрема, від позбавлення вимоги «технічного внеску».

В іншому разі це може привести до патентування бізнес-методів, пов'язаних з комп'ютерами. Новітній досвід США в цій галузі є невеликим, а відтак — вплив патентів на бізнес-методи на економіку взагалі та на електронну комерцію, зокрема, ще не може бути повністю визначеним. Більше того, з приводу бізнес-методів в США точаться дебати стосовно того, що такі патенти можуть стримувати розвиток електронної комерції.

Питання щодо проекту Директиви підіймалось на сесії Європейського парламенту у березні 2005¹. Представником Єврокомісії було зазначено, що мета зазначеного проекту залишається незмінною: уточнення норм стосовно патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером, та виключення із кола патентоздатних об'єктів комп'ютерних програм, та інше програмне забезпечення «як такі». «Жоден із сучасних непатентоздатних об'єктів не змінить свого статусу... Наміром Єврокомісії являється запобігти патентуванню програмного забезпечення «як такого» і чітко визначити відмінність позиції ЄС від позиції США в цьому питанні... Сучасні норми ЄПВ застаріли і можуть тлумачитись неоднозначно..., що має негативний вплив на роботі малих та середніх підприємств». Директива має забезпечити, щоб видача патентів для винаходів,

¹ Statement to the European Parliament on Computer Implemented Inventions (8.3.2005) — <http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/index.htm>

пов'язаних з роботою комп'ютерів мала позитивний вплив на інновації та бізнес в Європі та не стримувала протиправно конкуренцію.

Рада ЄС погодилась із проектом Директиви ще в травні 2004 р.¹, а відтак Директива стане законодавчим актом ЄС як тільки її прийме Європарламент.

Вплив патентування програмного забезпечення на розвиток Інтернет і електронної комерції. Способи захисту винаходів, пов'язаних з комп'ютером, є складовою частиною комплексу питань правового регулювання електронної комерції. До цієї ж галузі належить і діяльність в Інтернет.

Європейська комісія в кінці 1999 р. розробила міжнародну хартію, що стала базисом для угоди між країнами щодо регулювання комерційної діяльності в Інтернет. В цей час уряди США, Японії і країн ЄС посилюють співпрацю з вдосконалення охорони інтелектуальної власності в Інтернеті, зокрема, винаходів, що стосуються методів здійснення підприємницької діяльності (патентування методів електронних розрахунків і сертифікації, електронних підписів тощо).

В програмі розвитку електронної комерції в Європейському Союзі до уваги беруться декілька факторів. Правове регулювання електронної комерції на рівні ЄС має враховувати не тільки принципи внутрішнього ринку, а також, інтернаціональну природу електронної комерції, міжнародно-правові аспекти регулювання.

За програмою цілі урядів держав-членів ЄС включають:

- сприяння виконанню зобов'язань Угоди ТРІПС;
- гарантування, щоб торговельні партнери мали рівний рівень захисту промислової власності, стосовно і комп'ютерних програм;
- забезпечення адекватного і дієвого захисту запатентованих об'єктів,
- розширення співпраці з приватним сектором з аналізу і дослідження досвіду підвищення кваліфікації патентних повірених, підняття рівня технічної експертизи тощо.

Оскільки поширення електронної комерції матиме вирішальний вплив на конкурентозатність Європи на глобальному ринку, ціль ініціативи ЄС в галузі електронної комерції полягає в активному заохоченні і стимулюванні її зростання в Європі, запобіганні можливої фрагментації цього перспективного ринку.

Принциповим питанням у галузі патентування винаходів, пов'язаних з комп'ютерами, що застосовуються для Інтернет, є патентування бізнес-методів і алгоритмів. Порівнянно з ЄС, у США і Японії це дозволено і повсякденно застосовується стосовно Інтернет-технологій. Фахівці ставляться до цього не досить прихильно, адже вони переконані, що на фоні стрімкого розвитку Інтернет окрема кампанія, яка має відповідний патент, може сповільнити такий розвиток протягом строку дії патенту.

Доцільно навести декілька прикладів суперечок з приводу програмного забезпечення, що застосовується у галузі Інтернет.

Така практика почалась з двох судових справ 1981 і 1998 років, коли Верховний суд США виніс рішення щодо дозволу на патентування програмного забезпечення, і окружний апеляційний суд постановив, що програмні методи організації і ведення бізнесу можуть бути запатентовані так само, як і будь-які інші технологічні методи².

¹ Patents: Commission welcomes Council agreement on Directive on computer-implemented inventions — <http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/index.htm>

² Детальніше про ці справи див.: Справа «Daimond vs. Dire» <<http://laws.findlaw.com/us/450/175.html>> і <<http://www.msnbc.com/news/526714.asp>>

Справа «State Street Bank & Trust vs. Signature Financial Group» <http://www.law.cornell.edu/patent/comments/96_1327.htm> і <<http://www.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-1327.wpd.html>>

Одна з найвідоміших справ є суперечка між компанією «*British Telecom Group*» та американською Інтернет-компанією — «*BT Group vs. Prodigy Communications*». В 2000 році BTG заявила про наявність американського патенту 1989 року на програмний продукт «Системи роботи з інформацією і відповідна термінальна апаратура» (*Information handling system and terminal apparatus therefor*)¹. BTG заявила, що ця технологія описує технологію гіперпосилань і надає право BTG на відповідні відрахування американських Інтернет-провайдерів. *British Telecom Group* було надіслано до 17 американських Інтернет-провайдерів заяву з вимогою сплати за користування її інтелектуальною власністю.

Отримавши відмову, BTG подає позов до найстарішої компанії Інтернет-провайдера *Prodigy Communications*, обвинувативши її в незаконному використанні запатентованої технології (патент № 4 873 662 діє до 2006 р.). В результаті дворічного судового розгляду рішення було винесено на користь американської компанії. Підставою такого рішення стала невідповідність претензій BTG та змісту патенту², а також те, що патент описує систему, що складається з центрального комп'ютеру і терміналів, які мають доступ до цього комп'ютеру. Оскільки за заявою судді, «Інтернет — не є самотнім центральним комп'ютером, то мережа сама по собі не порушує патенту BTG, відповідно, компанія *Prodigy*, надаючи до мережі доступ, також не може вважатись винною в порушенні патенту»³.

Серед інших відомих патентних справ у галузі електронної комерції можливо зазначити справу між відомим Інтернет-магазином «*Amazon*» та його конкурентом магазин «*Barnes & Noble*». Приводом для цього стала запатентована «*Amazon*» у 1999 р. технологія «*1 Click purchasing*»⁴: адже з 1998 В&N почав використовувати технологію *Express Lane*, яка функціонально копіює «*1-Click purchasing*». Кампанія «Амазон» виграла цей процес, однак, її представники все ж таки погодились, що «ситуація з патентами на бізнес-методи і програмне забезпечення вимагає перегляду (зокрема, зменшення строку дії патентів до 3–5 років)».

Надання бізнес-методам патентного захисту в Європі, вважає Європейська комісія, може мати негативні наслідки для розвитку Інтернет-комерції та спричинити зупинення розвитку цього напрямку бізнесу. Звичайно, що швидкість появи новаторських розробок на ринку Інтернет-технологій дуже висока, відповідно компанії потребують певних гарантій, якими можуть бути патенти. На думку спеціалістів, це призводить до того, що «Інтернет розшматовується на деталі; на кожен деталь знаходиться свій власник. Права володіння в більшості випадків досить сумнівні, однак оскарження патентів в судовому порядку — занадто важка процедура»⁵.

Очевидно, що найближчим часом ситуація в США не зміниться і кількість патентів на програмне забезпечення та бізнес-методи, у тому числі Інтернет-технології буде зростати. На ситуацію в Європі це не може не вплинути.

Слід також зазначити, що доступ США до європейських розробок не стримується патентними обмеженнями, а з іншого боку американські розробники не задоволені тим, що не можуть захистити свою інтелектуальну власність в ЄС.

¹ Детальніше див.: <<http://news.zdnet.co.uk/story/0,,t269-s2121257,00.html>> \t “_blank”

² Детальніше див.: <<http://www.wired.com/news/politics/0,1283,51056,00.html>> \t “_blank”

³ Детальніше див.: <<http://www.wired.com/news/politics/0,1283,54721,00.html>> \t “_blank”

⁴ Детальніше див.: <<http://www.theregister.co.uk/content/archive/7437.html>>

⁵ Хроніки патентних воєн <<http://www.vybori.net/copyright/m.5479.html>>

Внаслідок зазначеного, Єврокомісія намагалася знайти компромісний варіант, в якому, з одного боку, програмне забезпечення підлягає патентуванню, однак, критерії більш суворі, ніж в США.

Противники патентування програмного забезпечення виступили проти проекту Єврокомісії, вважаючи, що невизначеність формулювань, які визначають критерії патентоздатності програмного забезпечення, а також сам факт його патентування може призвести до плутанини, яка існує на цей час в США, а також може зашкодити дрібним виробникам програмного забезпечення і окремим програмістам, які будуть нездатні протистояти великим компаніям — власникам патентів. Відповідно, це негативно відобразиться на стані електронної комерції і Інтернет, адже складні системи ліцензування і жорсткіші норми захисту інтелектуальної власності не сприятимуть їх розвитку.

З іншого боку, американська сторона також лишилась невдоволена проектом Директиви, адже велика частина розробок, які захищені патентами в США, в Європі залишаться непатентоздатними.

ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОМП'ЮТЕРОМ, В ЄС І УКРАЇНИ

Питання посилення захисту комп'ютерних програм в Україні набуває особливого значення, враховуючи високій рівень використання піратського програмного забезпечення та ініціативи Уряду України зі зміни становища. Концепцією легалізації програмного забезпечення, затвердженою Кабінетом Міністрів України¹, передбачається розробка проектів законодавчих актів «Про комп'ютерні злочини», «Про охорону комп'ютерних програм і баз даних», а також внесення змін і доповнень в чинні нормативно-правові акти щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Використання комп'ютерних програм в Україні регламентується Цивільним кодексом України, законами «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р., «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 2003 р. (далі — Закон), «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000² тощо³.

Враховуючи міжнародні (Договір ВОІВ про авторське право) та європейські традиції (Європейська патентна конвенція, Директива Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм), в Україні комп'ютерні програми є об'єктом авторського права та охороняються згідно із законодавством України про авторське право⁴.

¹ Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» // Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, С. 85, Ст. 989.

² Відомості Верховної Ради України № 24 за 2000 р. від 16/06/2000, ст.183.

³ До інших нормативно-правових актів належать:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» // «Офіційний вісник України», 2001 р., № 52, С. 114.

Кримінальний кодекс України // ВВР, № 25, 2001, Ст. 131 зі змінами та доповненнями.

Кодексу України про адміністративні правопорушення // ВВР, № 51, 1984 зі змінами та доповненнями та інші.

⁴ Цивільний Кодекс України включає комп'ютерні програми до об'єктів права інтелектуальної власності (стаття 420 ЦК), зазначаючи, що «комп'ютерні програми охороняються як літературні твори» (ст. 433). Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає, що охорона авторським правом поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження (стаття 18).

До внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у травні 2003 р. комп'ютерні програми були виключені з об'єктів, яким надається правова охорона¹. Разом з тим, як і в державах-членах та у Європейському патентному відомстві, на практиці в Україні програми могли одержати патентний захист не «як такі», а як невід'ємна частина пристрою (наприклад, комп'ютер, запрограмований на виконання певних операцій) або як спосіб (процес, який описує комп'ютерна програма, за умови, що вирішується певна технічна задача та є відповідність критеріям патентоздатності).

Фахівці звертають увагу на те, що світовому співтовариству вдалось запровадити патенту охорону лише на «апаратно-програмні винаходи» («ті ж «технічні рішення», тільки обтяжені впливом на них комп'ютерних програм»), однак це не вирішує охорону КП «як таких» — тобто, алгоритму, що лежить в її основі, і не має ознак звичайного технічного рішення. Багаторічні спроби порівняти КП «як такі», (тобто їх об'єктний та вихідний коди) до об'єктів патентного права результатів не дали².

Винахід, пов'язаний з комп'ютером як об'єкт патентної охорони

Проект Директиви надає визначення «винаходу, пов'язаного з комп'ютером». Це є будь-який винахід, застосування якого включає використання комп'ютеру, комп'ютерної мережі чи іншого пристрою, що програмується, та який має одну чи кілька *prima facie* рис новизни, які втілюються повністю чи частково засобами комп'ютерної програми або комп'ютерних програм, а також, який здійснює технічний внесок. При цьому «технічний внесок» означає внесок до існуючого рівня техніки в технічній галузі, який не є очевидним для фахівця в цій галузі³.

В документі зазначено, що патенти можуть надаватись будь-якому винаходу — продуктам чи процесам в усіх галузях технологій за умови, що він є новим, має винахідницький рівень і придатний до промислового використання, як це визначено у статті 52(1) Європейської патентної конвенції⁴. Визначається, що винахід, пов'язаний з комп'ютером, належить до галузі технологій⁵.

В праві України відсутнє поняття «винаходи, пов'язані з комп'ютером», «винаходи у комп'ютерній галузі», але є поняття «комп'ютерна програма». Закон України «Про авторське право і суміжні права» надає визначення комп'ютерної програми⁶, проте зазначене визначення є суто авторсько-правовим. При введенні в законодавство України інституту патентної охорони комп'ютерних програм, необхідним буде надати і нове визначення щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютером, як об'єктів патентної охорони.

Належність винаходів, пов'язаних з комп'ютером до галузі технології

Окремо Директива закріплює принцип належності винаходів, пов'язаних з комп'ютером, до галузі технології та необхідність його імплементації до зако-

¹ Частина 3 статті 3 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції Закону № 1771-III від 01.06.2000.

² Зокрема, див. роботу: *Жуков В.* Захист комп'ютерних програм: стара проблема, що очікує зовсім нового рішення // *Інтелектуальна власність*, 2004, №7. — С. 21-26.

³ Стаття 2 Директиви.

⁴ Стаття 4 (1) Директиви.

⁵ Стаття 3 Директиви.

⁶ комп'ютерна програма визначається як «набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)» (стаття 1 Закону).

нодавства країн ЄС: «Держави-члени забезпечують, щоб винаходи, пов'язані з комп'ютером, вважались такими, що належать до галузі технологій»¹.

Патенти мають бути доступні для будь-якого винаходу чи то продукту, чи процесу (винахід, пов'язаний з комп'ютером, може бути заявленим як запрограмований комп'ютер чи пристрій (тобто, продукт), чи як процес, який виконується цим пристроєм).

Слід зазначити, що проект Директиви не наслідує практику ЄПВ щодо дозволу подання заяв на комп'ютерні програмні продукти самостійно чи на носії, оскільки це може вважатись дозволом на надання патентів комп'ютерній програмі «як такі». Крім того, в пояснювальному меморандумі до проекту Директиви оговорюється патентоздатність бізнес-методів, однак, при цьому зазначено, що бізнес-методи «як такі» (тобто, методи, які не мають технічного характеру) не є патентоздатними. Однак, на практиці деякі винаходи, що включають в себе бізнес-методи можуть підпадати під визначення «винаходів, пов'язаних з комп'ютером». Вони також вважатимуться патентоздатними, зокрема, патенти надаватимуться винаходам, які здійснять «технічний внесок». Якщо ж винахід, впроваджено через застосування програмного забезпечення і він не має технічного внеску, вважатиметься, що йому бракує винахідницького рівня і винахід стане не патентоздатним.

Відзначимо, що введення винаходів, пов'язаних з комп'ютером в коло патентоздатних об'єктів українського законодавства не суперечитиме чинним принципам набуття комп'ютерною програмою патентоздатності, зазначеним у ЦК України та Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Так, в ЦК України викладені основні вимоги придатності винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього: «Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання»². Крім того зазначено, що «об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології»³. Таке розширення сфер створення та застосування винаходів в українському законодавстві відбулося у зв'язку з його приведенням у відповідність до Угоди ТРІПС, за якою патенти мають надаватися будь-якому винаходу, продукту чи процесу в усіх галузях технологій, за умови, що вони нові, мають винахідницький рівень та здатні до промислового застосування і без жодної дискримінації щодо галузі технології⁴.

На думку фахівців⁵, в Україні комп'ютерні програми із втіленими новими технологічними ідеями, невідомими раніше технологічними прийомами, або ті, які використовуються для втілення нових технологічних процесів у відповідних галузях техніки, можуть претендувати на більш широкий обсяг захисту, ніж надає Закон України «Про авторське право і суміжні права». Патент на таку програму захищатиме не конкретний технічний об'єкт (продукт, спосіб), а втілену в ньому нову технічну ідею, нове технічне рішення в обсязі, обмеженому формулою, що характеризує суть винаходу. Крім того, щоб обминути заборону

¹ Стаття 3 Директиви.

² Частина 1 статті 459 ЦК.

³ Частина 2 статті 459.

⁴ Стаття 27 (1) ТРІПС.

⁵ Ландик В. Можливості патентно-правової охорони винаходів, здійснюваних за допомогою комп'ютерних програм // Інтелектуальна власність, 1999, №11. — С. 15–21.

патентування програм, заявники намагаються використовувати штучні прийоми чи заходи, пов'язані з введенням у формулу винаходу на спосіб певних операцій, пов'язаних з діями над матеріальними об'єктом за допомогою матеріальних носіїв¹.

Той факт, що комп'ютерні програми, математичні методи, методи організації та управління господарством, методи виконання розумових операцій були в 2003 р. виключені з переліку непатентоздатних об'єктів є правовою засадою визнання програм об'єктами патентного права. Можливо погодитись з думкою М.Паладія² стосовно практики патентування комп'ютерних програм в Україні: «З урахуванням того, що реально патентна охорона в Україні, як і в інших країнах, надавалась комп'ютерним програмам і до прийняття згаданого закону³, важливим є той факт, що сьогодні усунуто суперечності між законодавчими нормами та практикою видачі патентів на нові комп'ютерні технології»⁴. Наведене вище свідчить, що законодавство України не виключає можливості віднесення винаходів, пов'язаних з комп'ютером, до галузі технології.

Умови патентоздатності

В проекті Директиви визначені такі умови патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером⁵:

1. Винахід, пов'язаний з роботою комп'ютеру, є патентоздатним за умови, що він придатний для промислового застосування, є новим та має винахідницький рівень.
2. Умовою наявності винахідницького рівня є те, що винахід, пов'язаний з комп'ютером, має здійснювати технічний внесок.
3. Технічний внесок оцінюється як різниця між обсягом патентної заявки, як єдиного цілого, елементи якої можуть мати як технічний так і нетехнічний характер, і існуючим рівнем техніки.

В проекті Директиви зазначено, що надання патентної охорони є можливим як для продукту, тобто програмованого комп'ютеру, програмованої комп'ютерної мережі чи іншого програмованого пристрою, так і процесу, який виконується таким комп'ютером, комп'ютерною мережею чи пристроєм завдяки роботі програмного забезпечення⁶.

Вимога «технічний внесок» має вважатись як ознака, а не заміна визначення винахідницького рівня, як це визначено в статті 56 ЄПК, яка зазначає, що винахід вважатиметься таким, що має винахідницький рівень, якщо щодо існуючого рівня техніки він не є очевидним для фахівця. Така вимога є загальна для всіх патентоздатних винаходів, хоча природно, що в ході визначення винахідницького рівня винаходів у галузях, де досить рідко винахід має сутність,

¹ Тимофієнко Л., Ліннік Л. Правова охорона комп'ютерних технологій// Інтелектуальна власність, 2001 № 4. — С. 12–19.

² Паладій М.В. Проблеми забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності: придатність комп'ютерної програми для охорони нормами патентного права // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — С. 85–109.

³ Мається на увазі Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22 травня 2003 р.

⁴ В якості прикладу такого патентування автор наводить той факт, що національне патентне законодавство дозволяє патентування способів, що пов'язані з діагностуванням та лікуванням людини, які зараз здійснюються за допомогою комп'ютерних програм.

⁵ Стаття 4 Директиви.

⁶ Стаття 5 Директиви.

позбавлену патентоздатності (наприклад, механіка), загалом немає потреби визначати чи є внесок до існуючого рівня технічним або ні¹.

В Україні думка багатьох спеціалістів збігалася стосовно необхідності надання патентної охорони комп'ютерним програмам. «...процес, який описує комп'ютерна програма, безумовно, можливо, не входячи в протиріччя з чинними нормами, віднести до об'єкта патентної охорони — способу ... Описаний комп'ютерною програмою процес може бути як спосіб, за умови, що за своєю суттю він не належить до об'єктів, які не підлягають патентній охороні, вирішує певну технічну задачу, відповідає таким критеріям патентоздатності, як «новизна, винахідницький рівень, та промислова придатність», якщо він поданий у матеріалах заявки у регламентованій чинними нормами формі. Патент на такий спосіб захищає від неправомірного використання лише сам процес, що виконується комп'ютером під керуванням відповідної програми. Однак, чинні норми дають можливість непрямым чином надавати патентну охорону програмі, як завантаженій у комп'ютер, так і записаній на машинозчитуваному носії інформації»².

Інші фахівці вважали, що при наданні патентної охорони комп'ютерним програмам³, об'єктом охорони може бути, насамперед, — алгоритм, тобто принцип чи метод вирішення конкретного завдання, на основі якого створена комп'ютерна програма. Необхідність охорони алгоритму пов'язана з тим, що він є кісткою будь-якої програми. Програма, яка написана відповідно до заданого алгоритму і введена в комп'ютер, створює послідовність електричних сигналів ведучого характеру, що визначає процес функціонування комп'ютера. Ця послідовність електричних сигналів сприймається комп'ютером безпосередньо, що свідчить про технічний характер процесу і відповідає вимозі щодо технічного характеру задачі, яку розв'язує винахід. Для такої охорони існування самої програми не обов'язкове. Достатньо довести, що її можна створити і розкрити, як саме це зробити через спосіб.

Змінами до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 22 травня 2003 р. комп'ютерні програми, математичні методи та методи виконання розумових операцій були виключені з числа об'єктів, на які не поширюється охорона згідно із Законом⁴.

На цей час норми Закону дають можливість надавати патентну охорону комп'ютерним програмам, зокрема, на нашу думку, способам, здійснюваним за допомогою програм, пристроям, запрограмованим з можливістю здійснення таких способів, машинозчитуваним носіям інформації із записаною на них програмою, під керуванням якої здійснюється такий спосіб.

¹ Пояснювальний меморандум (підрозділ «Правовий базис гармонізації»), Пропозиція про ухвалення Директиви Європейського Парламенту та Ради від 25 червня 2002 року про патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютером. *СОМ (2002) 92 final — 2002/0047(COD.)*

² *Ландик В.* Можливості патентно-правової охорони винаходів, здійснюваних за допомогою комп'ютерних програм // *Інтелектуальна власність*, 1999, № 11. — С. 15–21.

³ *Жуванов Д., Стогній Є.* Яку форму правової охорони обрати для комп'ютерної програми? // *Інтелектуальна власність*, 2003 № 9. — С. 37–42.

Склярів І. Комп'ютерні програми та патентна охорона // *Інтелектуальна власність*, 2003, № 5. С. 21–27.

Тимофієнко Л., Лінник Л. Правова охорона комп'ютерних технологій // *Інтелектуальна власність*, 2001 № 4. — С. 12–19.

⁴ ВВР, 2003, № 35, Ст. 271.

Адже програми підпадають під визначення винаходу¹ (результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології) та може відповідати вимогам патентоздатності².

Проте, у відповідність до проекту Директиви, має бути уточнено поняття винахідницького рівня щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютером, та зазначено, що оцінка такого рівня має здійснюватися виходячи з оцінки технічного внеску, визначеного статтею 4 проекту Директиви.

Крім того у Законі, з урахування статті 5 проекту Директиви, має бути безпосередньо зазначено, яким продуктам та способам, пов'язаним з комп'ютером, може бути надана правова охорона. Зокрема, винаходом, пов'язаним з комп'ютером, має бути як продукт, тобто програмований комп'ютер, програмована комп'ютерна мережа чи інший програмований пристрій, так і процес, який виконується таким комп'ютером, комп'ютерною мережею чи пристроєм завдяки роботі програмного забезпечення.

Перспективи патентної охорони комп'ютерних програм в ЄС

У вересні 2003 року в Європейському Парламенті відбулось голосування з проекту Директиви.

Пропозиція Комісії отримала значну підтримку (361 голоси проти 157)³. Робота над проектом директиви продовжувалась, адже на засіданні було внесено кілька зауважень (зокрема, виключено з кола патентоздатних об'єктів бізнес-методи, алгоритми). Крім того, парламентарії запропонували встановити пільговий період «*grace period*» стосовно заявки для будь-якого типу винаходу, оприлюдненого до дати подання заявки, та закріпити положення, що застосування запатентованої технології має мати певну визначену мету.

21 червня 2005 року під час чергового обговорення проекту Директиви у Парламенті ЄС було прийнято рішення припинити його розгляд⁴. Причиною цього стала значна кількість недоліків проекту. Парламент ЄС ще у лютому 2005 р. звертався до Єврокомісії з проханням внести істотні зміни у проект документа. Однак, за думкою Комісії, оскільки саме цей проект вже було погоджено Радою ЄС у травні 2004 р., надання нового проекту не є можливим.⁵

У ситуації, що склалась, Європарламент прийняв рішення про припинення дебатів щодо проекту Директиви.

У пояснювальній записці до рішення Парламенту зазначено: «Позиція Ради ЄС чітко визначена: директива потрібна для внесення чіткості у законодавство з цього питання. Винаходи, що мають технічне застосування, є патентоздатними за загальними умовами. Програмне забезпечення ж позбавлено патентоздатності. Парламент... пропонує лише переглянути і змінити на краще цю ініціативу».

До основних недоліків проекту віднесено, що шість із дванадцяти статей Директиви стосуються процедурних питань, інші — визначають обсяг регулювання

¹ Стаття 1 Закону.

² Стаття 6.

³ Звіт про засідання в Європейському Парламенті — http://www.db.europarl.eu.int/oeil/oeil_viewdnl.ProcedureView?lang=2&procid=5974

⁴ Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/index.htm

⁵ Commissioner's statement to the European Parliament on Computer Implemented Inventions — http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/index.htm

Директиви, при тому, що основні питання залишилися недостатньо вирішеними. Це стосується основних понять — «винаходи, що є патентоздатними», «інтеропераційність» програмного забезпечення, а також «технічний внесок». Парламентом було надано близько 40 зауважень до проекту.

Загалом, можливо зазначити, що робота щодо проекту Директиви припинена лише на деякий час. Те, що проблема залишилась не вирішеною, визнають в Єврокомісії, Раді ЄС, та й у Європарламенті.

Внесені парламентом поправки стосувалися уточнення термінів «технічний внесок», «патентоздатний винахід»; «технічний внесок до існуючого рівня техніки у галузі техніки». Пропонувалося вточнити правила щодо формулювання сутності винаходу у патентній заявці, створити при Єврокомісії Комітет у справах діяльності малих та середніх підприємств як основних ініціаторів патентних заявок у галузі винаходів, пов'язаних з комп'ютером. Термін «*computer-implemented inventions*» («винаходи, пов'язані з комп'ютером») пропонувалося змінити на «*computer-assisted inventions*» (винаходи, що сприяють діяльності комп'ютера). Запропоновано визначення термінів «галузь технології» («*field of technology*»); «інтеропераційність» комп'ютерних програм; норми, що регулюють видачу ліцензій, тощо.

У свою чергу, у коментарі Комісії зазначено, що відповідні норми Європейської патентної конвенції є застарілими та надають широкі повноваження щодо прийняття рішень у цій галузі національним патентним відомствам. Відтак, можливі різні тлумачення щодо умов патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером. Вказана ситуація негативно впливатиме на розвиток малого та середнього бізнесу в галузі комп'ютерних технологій.

В той же час, запропоновані Парламентом зміни мають бути уважно вивчені, щоб в наступних законодавчих ініціативах збалансувати інтереси підприємців і винахідників та не порушити усталені принципи патентування.

ВИСНОВКИ

Проект Директиви та дискусія з його обговорення є вкрай важлива для України, беручи до уваги існуючі пропозиції з вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми та щодо розробки проекту відповідного закону¹.

У зв'язку з тим доцільним є обговорення проблемних питань захисту прав на комп'ютерні програми в Україні та ЄС, зокрема таких, як:

- уточнення термінологічної бази щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютером, об'єкта такого винаходу, критеріїв патентоздатності;
- патентна/авторсько-правова охорона алгоритмів та бізнес-методів «як таких» тощо.

В той же час, уявляється, що до прийняття змін до Європейської патентної конвенції щодо патентування програмного забезпечення та зазначеної вище Директиви в Україні не є доцільним поспішати з принциповими змінами щодо патентування комп'ютерних програм «як таких», беручи до уваги значну кількість питань, що не вирішені і на теоретичному рівні², а також орієнтацію при вдосконаленні законодавства на право ЄС.

¹ Березанська В. Розробка проекту спеціального закону щодо охорони прав на комп'ютерні програми // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 6. — С. 6–9.

² Жуков В. Захист комп'ютерних програм: стара проблема, що очікує зовсім нового рішення // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 7. — С. 21–26.

4.1.4. ПАТЕНТ СПІЛЬНОТИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦІЯ

ВСТУП

Західна Європа є цікавим прикладом регіональної патентної інтеграції з погляду її ефективності. У значній мірі це пов'язано з високим рівнем економічного розвитку західноєвропейських держав, їхньої загальної культури і професійного рівня прихильників патентної інтеграції.

У 60 роки минулого сторіччя побоювання, що національні права інтелектуальної власності будуть перешкоджати торгівлі в середині Спільного ринку, призвело до підготовки проектів законодавчих актів про патенти, які передбачали централізовану процедуру видачі патентів, що діяла б одночасно на території всіх держав, а також систему правил подання і розгляду заявок на винаходи.

Перший проект було підготовлено шістьма країнами Європейської Економічної Спільноти в 1960 році. Цей проект не знайшов підтримки, але в 1968 році три країни — Франція, Німеччина і Нідерланди відновили ідею Європейського патенту, однак, поділили проект на дві частини, які стали окремими конвенціями¹.

Перша з них — Європейська патентна конвенція (*European Patent Convention*, далі — ЄПК), була прийнята в Мюнхені 5 жовтня 1973 році (вступила в силу в 1977 році) та передбачала заснування Європейського патентного відомства (далі — ЄПВ). Конвенція вводила єдині процедури для видачі «європейських патентів» для будь-якої з європейських країн, незалежно від того, чи є країна членом ЄЕС. На цей час ЄПВ отримує 160 000 заявок на отримання патентів щорічно та вже опублікувало 1 млн. заявок за роки свого існування².

Інший проект передбачав запровадження європейського патенту для Спільного ринку («патенту Спільноти»), що мав би силу на території всіх держав-членів ЄС, що було реалізовано у Конвенції про патенти Спільноти, укладеної у Люксембурзі в 1975 р., яка до цього часу не ратифікована необхідною кількістю держав-членів ЄС (згідно зі статтею 98 Конвенції про патент Спільноти, вона мала вступити в силу після її ратифікації дев'яти країнами, що підписали її, а це зробили лише сім країн).

У грудні 1985 року в Люксембурзі була підписана змінена Угода про патент Спільноти, що включала п'ять додатків: текст Конвенції, три додатки стосувались судового провадження у патентних справах та апеляційного суду патенту Спільноти, останній додаток стосувався змін, внесених до першого проекту Конвенції³. Проте до цього часу на території всіх країн ЄС вона не має сили.

Сучасні патентування в Європі, за Європейською патентною конвенцією, оцінюються як надто складне і надмірно коштовне та таке, що вимагає змін. Не існує єдиної європейської судової системи, за допомогою якої можливо було б врегулювати суперечки з питань патентування, — такі як порушення патентних прав, питання недійсності патентів. Суди, що розглядають ці питання в

¹ The European Patent and Community Patent in the light of the new developments <http://www.ipr-helpdesk.org/>

² The world of patents: facts and figures 2004 : http://www.european-patent-office.org/epo/facts_figures/index.htm

³ Agreement relating to Community patents, done at Luxembourg on 15 December 1989. *OJ No L 401, 30.12.1989, P. 1.*

держав-членах ЄС, часто виносять рішення, що суперечать одне одному. Система патентувань в Європі створює значні труднощі для відкритого і вільного функціонування єдиного ринку ЄС¹.

Вказане призвело до ряду ініціатив з боку Європейської комісії, покликаних прискорити введення єдиного патенту Спільноти та пропозиціям щодо внесення змін до Європейської патентної конвенції².

Розвиток Європейської патентної конвенції

Питання зниження вартості перекладу європейських патентів і створення єдиної судової системи для розгляду патентних суперечок розглядалися на двох міжурядових конференціях: у червні 1999 р. у Парижі та у жовтні 1999 р. у Лондоні.

Щодо зниження вартості перекладу європейських патентів, у Лондоні було укладено угоду, відповідно до якої держави-члени цілком або частково відмовляються від перекладу європейських патентів на свої національні мови. Переклад не потрібен в тому випадку, якщо європейський патент виданий для держав, у яких офіційною мовою є одна з офіційних мов ЄПВ. Для інших держав потрібний переклад тільки формули винаходу та більше не є потрібним надання перекладу опису винаходу, якщо європейський патент виданий або переведений на одну з офіційних мов ЄПВ, зазначених такою державою.

У листопаді 2000 р. у Мюнхені, ФРН, відбулася Дипломатична конференція з перегляду ЄПК³. Конференція завершила свою роботу прийняттям Акта з перегляду ЄПК, Заключного акта конференції та Резолюції конференції. Зміни та доповнення до ЄПК, що пропонувалися, включали зниження вартості перекладу європейських патентів, створення єдиної судової системи для розгляду справ щодо європейських патентів, а також питання, пов'язані з запровадженням патенту Спільноти.

Введення патенту Спільноти

В цілях з'ясування сучасної ситуації щодо правового захисту інновацій у Європі та визначення, чи існує потреба в нових заходах, Європейською комісією

¹ Підтримка інновацій за допомогою патентів: Зелена книга від 24 червня 1997 р. щодо патенту Спільноти та патентну систему в Європі (COM(97) 314 — Promoting innovation through patents: Green Paper of 24 June 1997 on the Community patent and the patent system in Europe).

² Про це йшлося в наступних документах, прийнятих Комісією, Радою і Парламентом ЄС: 75/597/ЕЕС: Commission Opinion of 26 September 1975 on the draft Convention for the European Patent for the common market. *OJ L 261 09.10.1975 P. 26*

Council Resolution of 15 December 1975 on the Convention for the European patent for the Common Market.

OJ L 017 26.01.1976 P. 43

Implementing Regulations to the Convention for the European patent for the common market.

OJ L 401 30.12.1989 P. 28

Protocol on the settlement of litigation concerning the infringement and validity of Community Patents (Protocol on litigation). *OJ L 401 30.12.1989 P. 34*

Protocol on privileges and immunities of the common appeal court relating to Community patents.

OJ L 401 30.12.1989 P. 45

Protocol on the statute of the common appeal court relating to Community patents. *OJ L 401 30.12.1989 P. 48*

Protocol on a possible modification of the conditions of entry into force of the Agreement relating to Community patents. *OJ L 401 30.12.1989 P. 51*

Joint Declaration Agreement relating to Community patents. *OJ L 401 30.12.1989 P. 57*

³ Diplomatic Conference to revise the European Patent Convention:

www.presseportal.de/story.htx?nr=177957&firmid=24954

була підготовлена Зелена книга щодо патенту Спільноти та патентну систему в Європі від 24 червня 1997 року¹. В ній зазначалося, що патентна система має не спричиняти труднощі розвитку внутрішній торгівлі в Європі та конкурентоздатності європейських компаній, а сприяти ефективному захисту інновацій. В документі аналізується сучасна система патентного захисту промислової власності в ЄС та зазначається, що жодна з двох систем — ЄПК та Конвенція про патенти Спільноти не базується на правових актах ЄС.

Система патентів Спільноти має ряд переваг. Такі патенти мали би силу в усіх державах-членах ЄС, відповідний патент можна було б видавати, передавати, анулювати на рівні всього Союзу, видача патентів коштувала б набагато дешевше ніж отримання європейських патентів. Однак, при цьому зазначалось, що впровадження такої системи матиме дві негативні риси: по-перше, необхідність перекладу патенту на всі мови держав-членів ЄС зробить його надзвичайно дорогим, по-друге, юридичне оформлення не гарантуватиме повного судового захисту. В документі пропонувались можливі вирішення цих проблем.

Щодо зменшення витрат на переклад — пропонувалась можливість вибору повного чи часткового перекладу патентів.

Проблема судового розгляду патентних суперечок мала б вирішуватися через вилучення з юрисдикції національних судів повноважень розглядати справи щодо зустрічних позовів на анулювання патенту Спільноти, а також передання цих повноважень спеціальному органу з анулювання патентів, що має бути створений при Європейському патентному відомстві. Апеляції за рішеннями у справах анулювання патентів могли б подаватися до суду першої інстанції Європейських Спільнот.

Незалежно від того, яка система буде обрана, необхідним також є узгодження системи патенту Спільноти з системою європейського патенту. Тоді як перший закріплюватиме права на винахід в усьому ЄС, другий дозволить більше зосередитись на захисті в окремо визначених країнах. Патентна система має дозволити конвертувати патенти Спільноти у Європейські патенти.

В Зеленій книзі зазначались питання, що потребують гармонізації, зокрема патентна охорона комп'ютерних програм і винаходів, що пов'язані з комп'ютерами, службові винаходи, робота патентних повірених, їх професійна кваліфікація.

Наступним кроком у реформуванні патентної системи ЄС стало прийняття Європейською комісією 5 лютого 1999 року Повідомлення для Ради ЄС, Європарламенту і Комітету з економічно-соціальних питань «Підтримка інновацій через патенти — Продовження до Зеленої Книги щодо патенту Спільноти і патентної системи в Європі»².

В документі наголошувалась визначна роль патентів у стимулюванні інвестицій в секторі досліджень і технологій. Повідомлялись нові законодавчі ініціативи щодо патентної охорони комп'ютерних програм та визначення професійної кваліфікації патентних повірених.

У серпні 2000 року Європейська комісія представила проект Регламенту щодо запровадження патенту Спільноти³. Пропозиція Комісії в цілому відтворює

¹ COM(97) 314 — Promoting innovation through patents: Green Paper of 24 June 1997 on the Community patent and the patent system in Europe (not published yet).

² COM (1999) 42 final. Повний текст звіту знаходиться на сайті Єврокомісії: www.europa.eu.int

³ COM(2000) 412 final (2000/0177 (CNS) Proposal for a Council Regulation on the Community patent http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/412en.pdf

принципи Угоди про патент Спільноти 1989 р. На рівні Регламенту пропонується вирішити також два основні питання (переклад патенту Спільноти та єдина судова система Спільнот в сфері патентних суперечок), що стали перешкодами на шляху запровадження патенту Спільноти.

Пропонувалося, що переклад на офіційні мови держав-членів патенту Спільноти, що має видавати ЄПВ на англійській, німецькій та французькій мовах, буде факультативним і не впливатиме на дійсність цього патенту. В березні 2003 року на засіданні Ради міністрів в Брюсселі було укладено угоду про зменшення вартості перекладів патенту Спільноти в Європі на п'ятдесят відсотків.

Витрати на переклад середньостатистичного патенту Спільноти (до 20 сторінок), згідно з досягнутою домовленістю, коштуватиме менш, ніж половину теперішньої вартості європейського патенту (майбутня вартість оцінюється в 4,845 Євро у порівнянні із теперішньою вартістю — 10 тисяч Євро)¹.

Суперечки щодо патенту Спільноти входять до виняткової компетенції єдиного патентного суду, що буде створено в ЄС.

Передбачається, що патент Спільноти буде видаватися Європейським патентним відомством як європейський патент, в якому буде зазначатись вся територія Європейських Спільнот замість окремих держав-членів. Як тільки європейський патент буде видано, застосовуватиметься Регламент щодо патенту Спільноти. Це вимагатиме, приєднання ЄС до Європейської патентної конвенції та перегляду положень цієї Конвенції з наданням компетенції ЄПВ видавати патент Спільноти.

Після видачі патенту Спільноти він, а також права, що випливають з патенту, належатиме до виключної юрисдикції ЄС.

Відповідно до резолюції Європейського Парламенту, що було прийняте ним після отримання звіту щодо внесення поправок до проекту Регламенту² для патенту Спільноти будуть використовуватися такі ж мовні вимоги, що і для торговельної марки Спільноти. Заявки на патенти можуть бути подані на будь-якій з мов держав-членів ЄС, заявники мають призначити другу процедурну мову для перекладу на одну з п'яти обраних мов.

У вищезгаданому звіті розглядаються також два інших питання, суттєвих для патенту Спільноти: судові установи, що розглядають суперечки щодо патентів, та роль національних патентних відомств. Стосовно першого надана рекомендація з запровадження децентралізованого підходу. Національні суди мають бути першою інстанцією розгляду патентних суперечок, другою інстанцією має бути Європейська палата з питань інтелектуальної власності.

Щодо ролі національних патентних відомств підкреслюється, що провідну роль має відігравати ЄПВ у Мюнхені. Члени Європейського Парламенту проголосували за звіт 256 голосами, з яких 187 було віддано в підтримку звіту (при 95, що утримались). Однак Парламент тільки вніс пропозицію, що надалі має бути одноставно схвалена Радою Міністрів.

¹ Згідно з результатами засідання Ради Міністрів (Competitiveness Council of Ministers) в Брюсселі, 3 березня, 2003 року (DN:MEMO/03/47 Date:04/03/2003), була досягнута домовленість щодо (1) спільного політичного підходу до системи судочинства у патентних справах: зазначені справи буде розглядати спеціальний суд Спільноти, (2) мовних режимів, витрат на оформлення патентів і (3) ролі національних патентних відомств. Текст документа знаходиться на веб-сайті Комісії ЄС: www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten/ksh&p_action/gettxt=gt&doc=MEMO/03/470|RAPID&lg=EN

² Звіт щодо внесення поправок було представлено у квітні 2002 року на засіданні Парламенту. За нього проголосувала більшість депутатів. Інформація на сайті Європарламенту: http://www.db.europarl.eu.int/oeil/oeil_ViewDNL.ProcedureView?lang=2&procid=4446

Метою запропонованої системи є не заміна, а вдосконалення існуючої національної і європейської системи патентування. Винахідники та інші суб'єкти матимуть право вибору типу патентного захисту, який би краще відповідав їхнім потребам.

Зазначимо, що вдосконалення патентної охорони є складовою частиною процесу регіонального економічного наближення в Європі. Отримання єдиного регіонального патенту значно скоротить витрати, пов'язані з патентуванням у декількох державах. Заявник буде подавати заявку на одній мові через одного патентного повіреного. У той же час отриманий патент забезпечує охорону винаходу в декількох державах. За рахунок скорочення матеріальних витрат та часу полегшується процес патентування і досягається більш глибока взаємодія національно-правових систем охорони. Тим самим пом'якшується територіальний характер прав на винаходи, здатний створювати перешкоди на шляху досягнення основних свобод внутрішнього єдиного ринку: вільного руху товарів і послуг, вільної конкуренції. Таким чином, запровадження європейських інституційних механізмів оформлення прав на патенти є закономірним результатом регіональної економічної інтеграції.

Перспективи розвитку законодавства

Беручи до уваги можливість введення системи патенту Спільноти, деякі зміни мають бути внесені в організаційну структуру ЄПВ. У відповідності зі статтею 4 Люксембурзької угоди про патенти Спільноти 1989 р., частиною якої є Конвенція про патент Спільнот зі змінами і доповненнями, в Суді першої інстанції Європейських Спільнот має бути створена Спеціальна палата, а в ЄПВ — відділ з управління патентами Спільноти та відділ з їх анулювання.

У грудні 2003 року Комісія ЄС схвалила проекти рішень Ради ЄС щодо запровадження Суду у справах щодо патентів Спільноти, що мав би бути судом першої інстанції, та з підтвердження юрисдикції Суду ЄС у справах щодо патенту Спільноти¹. Згідно з цією пропозицією передбачається створити у рамках Суду ЄС окремий підрозділ під назвою Суд у справах щодо патентів Спільноти (*«Community Patent Court»*), який виконуватиме функції суду першої інстанції у справах з такого патенту².

Відповідно до Люксембурзької угоди і проекту Регламенту COM (2003) 828 (01), судову систему з розгляду справ щодо патенту Спільноти, окрім вищезначеного Суду, мають скласти спеціальні національні суди, визначені кожною державою-членом, і Суд ЄС першої інстанції, в якому буде створено Апеляційну палату з розгляду справ з патентом Спільноти (*«Patent appeal chamber in the Court of First Instance»*).

ПАТЕНТНА ОХОРОНА ВІНАХОДІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Розвиток патентної системи України тісно пов'язаний з процесами європейської інтеграції. Це обумовлено широкими економічними, науковими зв'язками

¹ COM (2003) 828(01) Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance.

COM (2003) 827(01) Proposal for a COUNCIL DECISION conferring jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the Community patent.

² 23 грудня, 2003 року Комісія ЄС. COM (2003) 828 final, 2003/0324 (CNS)/Proposal for a Council Decision Establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance.

держав-членів ЄС та ЄС з Україною та підґрунтям розширення таких зв'язків — стратегічною лінією на гармонізацію положень законодавства України до законодавства ЄС.

Зазначимо, що основу уніфікації патентного законодавства держав-членів ЄС та України складають міжнародні договори у сфері промислової власності, учасниками яких є і Україна і всі чи більшість держав-членів. Це стосується Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р., Договору про патентну кооперацію (РСТ) 1970 р., Договору про патентне право (*Patent Law Treaty*) 2000; а також Угоди ТРІПС, приєднання до якої України очікується у зв'язку з вступом до СОТ.

Досвід патентної охорони винаходів в ЄС практично цікавий в Україні в трьох аспектах:

- суттєвим є дослідження специфіки у регулювання охорони винаходів за ЄПК, а також за патентом Спільноти у порівнянні до міжнародних договорів у сфері промислової власності та вирішення питання щодо доцільності запозичень в Україні відповідних механізмів та положень європейського законодавства.
- запозичення перевірених часом матеріальних та в деяких випадках процедурних норм стосовно охорони окремих видів винаходів та видачі охоронних документів (що стосуються біотехнологічних винаходів та винаходів, пов'язаних з комп'ютером, відповідні матеріали наведені у розділі 4);
- поширення досвіду з надання в Європі патентної охорони українським винаходам.

Патент Спільноти

Співвідношення з існуючою патентною системою

Передбачається, що патент Спільноти існуватиме поруч з іншими системами патентування в Європі — національне патентування, отримання європейського патенту чи патентування за процедурою РСТ з можливістю вибору заявником відповідного способу патентування.

Головна відмінність стосується унітарної сутності патенту Спільноти, вимог із перекладу з можливістю значної економії коштів, фінансової економії, іншої системи розгляду судових справ у патентному суді Спільноти замість можливих різних рішень з того самого питання судами держав-членів.

Обсяг дії патенту Спільноти поширено на всю територію ЄС, а отже і його визнання недейсним також поширюється на всі держави-члени ЄС. Існуючі патенти поширюються лише на територію окремої держави та їх визнання недейсними в одній країні не впливає на дійсність еквівалентного патенту в іншій. Для підтримання патенту Спільноти у силі, кожен рік передбачається сплата єдиного збору (*renewal fee*) замість того, щоб такі збори сплачувалися для кількох патентів в різних державах-членах.

Крім того, поширення дії патенту Спільноти на всю територію ЄС є автоматичним. Хоча заявники мають таку можливість і з європейським патентом, однак це дуже рідко застосовується на практиці через надзвичайно високу вартість перекладу і інші витрати, пов'язані із отриманням європейського патенту у всіх державах ЄС. Середній європейський патент поширюється на 8 країн і підтримується 10 років (з можливих 20).

Правові заходи, що передбачається здійснити для впровадження ПС, включають:

- прийняття Регламенту про патент Спільноти, з приводу якого точаться дискусії, починаючи із 2000 року. Як тільки цей етап буде пройдено, можливо буде встановлювати інші норми, зокрема, визначити суми щорічних зборів на підтримку патенту;
- створення Суду з патенту Спільноти та Патентної апеляційної палати в суді першої інстанції на основі пропозицій, прийнятих Комісією в грудні 2003¹. Суд має бути створено до 2010 року. На практиці, суди держав-членів ЄС розглядатимуть питання, пов'язані з патентом спільноти і після 2010 року — стосовно права власності, укладання та реалізації контрактів.

Після видачі патенту Спільноти лише судова система Спільноти може гарантувати правовласникам єдність підходу і правову впевненість.

Суд з патенту Спільноти, що буде під юрисдикцію Європейського Суду, розглядатиме питання порушення прав на патент і його дійсності. Рішення суду набуватиме чинності на території всього ЄС. Це дозволить запобігти витратам і незручностям через необхідність прийняття рішення в судах кількох держав ЄС.

До початку дії Суду в 2010 році держави-члени ЄС на цей перехідний період призначають компетентні національні суди, рішення яких матиме таку саму юрисдикцію, що і зазначеного Суду.

Сім суддів Суду призначатимуться Радою Міністрів ЄС для здійснення юрисдикції Суду справедливості та від його імені.

При цьому справи щодо національних патентів чи європейського патенту для окремих держав-членів, як і раніше, будуть розглядатися судами відповідної держави.

Загальні положення

В Пропозиції щодо регламенту про патент Спільноти 2000 р. зазначалося, що його дія поширюватиметься на всі патенти, видані ЄПВ згідно з ЄПК, та подані заявки, в яких значиться «Спільнота». Такі патенти називатимуться «патент Спільноти» та термін «заявка на отримання патенту Спільноти» означатиме заявку на отримання європейського патенту, в якій буде позначено «Спільнота»². Згідно з проектом³, патент Спільноти матиме, зокрема, такі риси:

- унітарний характер і рівний ефект в усьому Союзу, і може лише надаватись, передаватись, визнаватись недійсним в усьому Союзі.
- автономний характер та підлягатиме положенням Регламенту з патенту Спільноти та загальним принципам права Спільнот, однак, при цьому не виключене застосування права держав-членів стосовно кримінальної відповідальності, недобросовісної конкуренції і положень Мюнхенської конвенції у тій її частині, що стосується періоду після видання європейського патенту.

¹ COM (2003) 828(01) Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance.

COM (2003) 827(01) Proposal for a COUNCIL DECISION conferring jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the Community patent.

² Стаття 1 проекту Регламенту.

³ Стаття 2 проекту Регламенту.

Патентне право

*Визначення права на отримання патенту Співтовариства*¹. Регламентом визначено, що право на патент Спільноти має як винахідник, так і його правонаступник. Право визначення власника патенту на службовий винахід визначається згідно з національним законодавством країни, в якій винахідник має місце роботи. Якщо винахід було зроблено кількома особами, незалежно одна від одної, патент Спільноти отримує особа, заявка на отримання патенту якої була подана раніше чи має ранішу дату пріоритету (така норма застосовуватиметься, якщо перша заявка на патент Спільноти була опублікована за статтею 93 Мюнхенської конвенції).

В Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон) щодо визначення правовласника патенту закріплено таке: «Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим Законом»². Щодо переходу правонаступництва на патент, в Законі зазначено таке: «Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця»³.

Стосовно права першого заявника, Закон визначає: «Якщо винахід створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту»⁴.

*Вимога отримання права на патент*⁵. Якщо патент Спільноти було надано особі, яка не має на це право згідно із статтею 4 проекту Регламенту (в цій статті зазначено, що право на патент має винахідник або його правонаступник, регулювання патентних прав на службовий винахід здійснюється згідно з національним законодавством робітника), особа, яка має на це право, може вимагати передачу їй цього патенту. Якщо особа має право лише на частину патенту, вона має право вважатись спільним власником патенту. Судове провадження щодо вищезазначених прав може мати місце лише протягом трьох років після дати опублікування патенту у Бюлетені патенту Спільноти. Будь-який факт судового провадження щодо прав на патент має бути занесено до Реєстру патенту Спільноти, так само, як і судові рішення щодо цього.

В Законі також закріплюється право спільного володіння патентом. «Винахідники, які спільно створили винахід, мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.»⁶ Стосовно передачі патенту іншій особі Закон визначає: «У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників, Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою»⁷.

¹ Стаття 4 проекту Регламенту.

² Стаття 8, пункт 1 Закону.

³ Стаття 10 Закону.

⁴ Стаття 11 Закону.

⁵ Стаття 5 Регламенту.

⁶ Стаття 8 (пункт 2) Закону.

⁷ Стаття 8 (пункт 3) Закону.

*Заборона прямого використання винаходу*¹. Патент надає правовласникові право забороняти будь-якій третій стороні використовувати абияким чином продукт або процес, які є предметом винаходу. Крім того, третій стороні заборонено також і використовувати продукт, прямо отриманий шляхом запатентованого процесу. Крім того, проектом Регламенту патентовласникові надається право забороняти непряме використання винаходу² — коли без згоди власника патенту забороняється використання винаходу будь-кому окрім однієї уповноваженої на це особи.

Аналогічні норми містить і законодавство України³.

Обмеження прав. Права, надані патентом Спільноти, не мають поширюватися на дії, вчинені приватно або у некомерційних цілях та на дії, вчинені з експериментальними цілями, що мають відношення до сутності ПС, та деякі інші випадки⁴.

Аналогічні вимоги присутні і в Законі⁵.

*Вичерпання прав, наданих ПС (Community exhaustion of the rights conferred by the Community patent)*⁶. За Регламентом права, надані патентом, не поширюються на дії стосовно продукту, що захищений цим патентом, вчинені на території держав-членів після того, як цей продукт було виведено на ринок Спільноти власником патенту чи з його згоди, за винятком, якщо у власника існують легітимні причини виступити проти подальшої комерціалізації продукту.

*Права, що надаються заявкою на патент після її публікації*⁷. Може вимагатися відповідна компенсація від третьої сторони, у випадку, коли у період від дати публікації заявки і до дати публікації повідомлення про його надання, винахід використовувався будь-яким чином, і якщо таке використання після цього періоду було заборонене в силу надання патенту. Компенсація може вимагатись лише у тому випадку, коли заявник здійснив повідомлення гаданому порушнику про це заздалегідь.

Закон також надає винаходу аналогічну тимчасову охорону⁸.

Права, що виходять із попереднього користування винаходом. За Регламентом патент не може бути використано проти особи, яка використовувала винахід у Спільноті чи здійснила ефективні і серйозні приготування для такого використання до дати подання заявки чи, в разі закріплення пріоритету, дати пріоритету заявки на основі якої видається патент («попередній користувач»). Попередній користувач має право з метою ведення бізнесу продовжувати використовувати винахід, як планувалось під час підготовки. Права попереднього користувача не можуть передаватись за його життя⁹.

Такі ж самі положення містяться і у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Так, не визнаються порушенням прав дії особи, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її

¹ Стаття 7 Регламенту.

² Стаття 8 Регламенту.

³ Пункт 5, стаття 28 Закону.

⁴ Стаття 9 Регламенту.

⁵ Стаття 31 Закону.

⁶ Стаття 10 Регламенту.

⁷ Стаття 11 Регламенту.

⁸ Стаття 21 Закону.

⁹ Стаття 12 Регламенту.

пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування)¹.

Патент як об'єкт права власності. Як об'єкт права власності, патент Спільноти розглядається відповідно до законодавства держави-члена, в якій, згідно з Реєстром патентів Спільноти, проживає чи займається підприємницькою діяльністю заявник на дату подання заявки на отримання патенту. В усіх інших випадках держава патенту Спільноти вважатиметься тією, де розміщена ЄПО².

Передача прав. Передача прав на патент Спільноти здійснюється у письмовому вигляді за підписом сторін контракту за винятком, коли передача прав є результатом судового рішення. Передача прав засвідчується в Реєстрі ПС. Така передача не порушує прав, набутих третіми особами до дати передачі прав³.

Аналогічним є вимоги щодо договорів з передачі виключних прав на об'єкти права інтелектуальної власності ЦК України.

Зазначимо, що патент Спільноти може надаватись як цінний папір або бути об'єктом речових прав, і за рішенням однієї із сторін, дані про це мають бути опубліковані в Бюлетені ПС⁴.

Контрактне ліцензування. Ліцензія на ПС може бути видана частково або повністю і поширюватись на всю Спільноту або на його частину. Ліцензія може бути виключна або ні⁵.

Право на отримання ліцензії. Власник патенту може подати заяву до ЄПВ, що він згоден надати дозвіл будь-якій особі використовувати винахід у якості ліцензіату в обмін на відповідну компенсацію. На основі такої заяви будь-яка особа може бути уповноважена використовувати винахід як ліцензіат.⁶ Подібна ж норма існує і в Україні.⁷

Така заява може бути відкликана, якщо до цього жодна особа не висловила бажання використовувати цей винахід. Заява не може бути подана до Відомства, якщо до цього вже було внесено запис у Реєстрі патентів Спільноти про надання виключної ліцензії або поступило прохання здійснити такий запис.

За зверненням однієї із сторін Суд з патенту Спільноти може визначити розмір відповідної компенсації.

Надання примусових ліцензій — Суд з патенту Спільноти може видавати примусову ліцензію на патент, якщо винахід, захищений патентом, використовується недостатньо або невідповідним чином у розумний термін, будь-якій особі, що подала заявку після чотирьох років з моменту подання заявки на отримання патенту і трьох років після надання патенту.

Крім того, на прохання позивача, Суд може видати примусову ліцензію на використання винаходу за раніше існуючим патентом Спільноти власникові національного патенту чи патенту Спільноти чи власникові сорту рослин, які

¹ Стаття 31, пункт 1 Закону.

² Стаття 14 Регламенту.

³ Стаття 15 Регламенту.

⁴ Стаття 16 Регламенту.

⁵ Стаття 19 Регламенту.

⁶ Стаття 20 Регламенту.

⁷ Стаття 28, пункт 9 Закону.

не можуть використовувати свій патент чи права на сорт рослин у державі-члені або сорт Спільноти без порушення прав на раніше виданий патент Спільноти.

Особа, якій надано ліцензію має виплатити власникові патенту адекватну компенсацію, беручи до уваги економічну вартість. При наданні таких ліцензій установа, що видаватиме їх (Комісія чи Суд), має зазначати, що обсяг і термін використання обмежуватимуться необхідністю досягнення зазначеної мети, використання не буде виключним, таке використання має бути загалом призначене для внутрішнього ринку Спільноти¹.

Такі ж положення закріплені в Законі щодо примусового відчуження прав на винахід². Так, якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу, не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу. Відмінність між цими положеннями двох законодавчих актів полягає в тому, що в проекті Регламенту зазначено ще і необхідність використовувати винахід протягом 4 років після подання заявки, а не тільки 3 років після отримання патенту.

До того ж, в українському законодавстві не згадується можливість перехресного ліцензування, хоча є схожа норма³: власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

Крім вищезазначених пунктів, в Регламенті розглянуті такі питання, як умови сплати зборів за підтримання патенту у силі (*renewal fee*), умови відмови від патенту (стаття 26), умови припинення патенту (стаття 27) при закінченні терміну його дії — 20 років, при відмові від нього власника, при нездатності сплатити збори за підтримання у силі тощо.

Проект Регламенту визначає і наступні підстави для недійсності патенту: об'єкт патентування не є патентоздатним; у патенту винахід не описується відповідним чином; винахід виходить за межі опису, що надається в заявці на отримання патенту; власник патенту не є уповноваженою на те особою; об'єкт патенту не є новим, порівняно із змістом раніш опублікованої заявки на отримання національного патенту чи національним патентом⁴, що, в цілому відповідає аналогічним вимогам українського законодавства.

¹ Стаття 22 Регламенту.

² Стаття 30 Закону.

³ Пункт 2 статті 30 Закону.

⁴ Стаття 28 Регламенту.

Питання юрисдикції і процедури при розгляді справ стосовно патенту Спільноти

Виключна юрисдикція Суду Справедливості у справах, що стосуються ПС¹. Справи щодо ПС можуть стосуватись недійсності патенту, порушення прав на нього, користування винаходом до видання патенту, питань надання та скасування обов'язкових ліцензій, питань визначення компенсацій при порушеннях прав на патент — розгляд всіх цих справ підпадає під виключну юрисдикцію Суду ЄС. У першій інстанції такі справи розглядатиме Суд ПС, апеляції — Суд першої інстанції. Крім того, вищезазначені суди можуть приймати тимчасові заходи чи заходи з заборони відповідно до їх Статутів та процедурних правил². До таких дій належать запобіжні заходи порушенню прав на ПС. Якщо факт порушення патентних прав було встановлено, суди можуть приймати рішення щодо³ заборони відповідачеві продовжувати правопорушні дії, конфіскації продукції, що є результатом такого правопорушення, конфіскації будь-яких засобів, завдяки яким діє або використовується запатентований винахід, та інші. Крім того, ці суди будуть уповноважені приймати рішення щодо сплати компенсації за збитки, спричинені зазначеними вище діями⁴.

Юрисдикція національних судів⁵. Національні суди держав-членів поширюватимуть юрисдикцію на справи щодо ПС, які не належать до виключної юрисдикції Суду Справедливості. Національні суди матимуть виключну юрисдикцію у провадженнях, що стосуються права на патент, де сторонами є працівник та працедавець⁶. У перехідний період до 2010 року, коли система ПС буде остаточно встановлена, функції Суду ПС покладені на національні суди держав-членів ЄС⁷, які застосовуватимуть Регламент з патенту Спільноти, і своє національне законодавство, в тому числі міжнародне приватне право своєї країни, до всіх справ, які не входять до предмету регулювання норм цього Регламенту⁸.

Європейська патентна конвенція

Як вже зазначалось, основні положення ЄПК щодо патентоздатності винаходів і прав патентовласників співпадають із положеннями законодавства України, зокрема, це стосується ознак патентоздатності винаходу (стаття 52 ЄПК), винятків із патентоздатності (стаття 53 ЄПК), ознак новизни (стаття 54 ЄПК) і творчого стану (стаття 56 ЄПК). При цьому, слід зауважити, що коло об'єктів, які позбавлені патентоздатності за ЄПК, є дещо ширшим ніж зазначено у Законі. Так за Законом правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології: сорти рослин і породи тварин; біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання⁹.

Згідно з ЄПК¹⁰, не вважаються патентоздатними відкриття, наукові теорії та математичні методи, естетичні дії, схеми, правила і методи для виконання розу-

¹ Стаття 30 Регламенту.

² Стаття 42 Регламенту.

³ Стаття 43 Регламенту.

⁴ Стаття 44 Регламенту.

⁵ Стаття 46 Регламенту.

⁶ Стаття 48 Регламенту.

⁷ Стаття 53b Регламенту.

⁸ Стаття 53h Регламенту, пункт 8 Преамбули Регламенту.

⁹ Пункт 3 Статті 6 Закону.

¹⁰ Пункт 2 Статті 52 ЄПК.

мових дій, спортивних або розважальних ігор, або зайняття бізнесом, і програми для комп'ютерів, надання інформації.

Однак, сучасна ситуація щодо ЄПК свідчить, що ці положення будуть уточнюватись або змінюватись з урахуванням вимог Угоди ТРІПС, очікуваного прийняття Директиви ЄС щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютерами¹.

ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ ПАТЕНТНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНСЬКИМ ВИНАХОДАМ У ЄВРОПІ²

Патентування винаходів у країнах ЄС може бути здійснене шляхом:

- подання заявки на одержання патенту на винахід відповідно до так званої традиційної (національної) процедури;
- подачі заявки на одержання патенту на винахід відповідно до регіональної угоди, наприклад, Конвенції про видачу європейських патентів;
- подачі міжнародної заявки на винахід відповідно до Договору про патентну кооперацію (*Patent Cooperation Treaty*).

У 2001 р. загальна кількість країн, що подали міжнародні заявки, склала 107 (у 2002 — 93) з 113 учасників РСТ. На країни Західної Європи припадає більш 60% заявок, які надходять з економічно розвинених країн. За даними ВОІВ³, Німеччина знаходиться на 2 місці (13,616 заявок:13,1 %) після США за кількістю міжнародних заявок (США — 40,003 заявки, тобто 38% усіх поданих заявок), Великобританією подано 6.233 заявки (6 %), Францією — 4.619 заявок (3,6%), Швецією — 3.502 (3,07 %), Голландією — 3.187 (2,5%). Для порівняння — Україна за кількістю міжнародних заявок у 2000-2001 роках знаходиться на 37 місці. У 2000 році було подано 44 заявки, у 2001 — 48, що складає 0,1% від усіх 103.947 заявок, поданих у 2001 році.

За кількістю всіх заявок (національна процедура, європейські патенти і міжнародні заявки, подані за 2000 р.), поданих резидентами, на 1 млн. жителів цих країн, найбільше число заявок припадає на Швецію (1156), Швейцарію (976), ФРН (958), Фінляндію (570), Англію (561), Нідерланди (471)⁴. В Україні аналогічний показник дорівнює 115.

Найбільша кількість патентів, отриманих у Європейському патентному відомстві на 1 млн. економічно активних громадян припадає на Швейцарію (596), ФРН (449), Швецію (483), Великобританію (165).

Зазначені дані доцільно врахувати при виборі країни патентування.

Патентування винаходів в окремих країнах

Донедавна традиційна процедура патентування була єдиною можливою для патентування за кордоном. В даний час все більше поширення одержують про-

¹ Proposal of 20 February 2002 for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, COM(2002) 92 final. *Official Journal C 151 E*, 25.06.2002.

² При підготовці цього розділу використані матеріали брошури:

Капица Ю.М., Федченко Л.Ю., Шахбазян К.С. Европейский Союз — Украина: охрана объектов интеллектуальной собственности при реализации международных научных программ и проектов. — К.: Интергид, 2002. — 76 с., зокрема розділ «1.1 Законодавство ЄС в галузі охорони інтелектуальної власності» (автор — Ю.М. Капица) і частина 3 «Патентування винаходів в країнах Європейського Союзу» (автори Л.Ю. Федченко і К.С. Шахбазян).

³ Дані ВОІВ: http://www.wipo.int/pc/en/activity/2001/pct_2001.htm

⁴ Підготовлено з використанням даних Industrial Property Statistics Publication:2000 WIPO : <http://www.wipo.org/ipststs/en/publications/index.htm>

цедури патентування, передбачені різними міжнародними і регіональними угодами. При цьому традиційна процедура патентування як найбільш доцільна в деяких випадках, а іноді і єдино можлива для заявника, не втрачає своєї актуальності.

Національні законодавства більшості європейських країн містять перелік і характеристику ознак (критеріїв патентоздатності), які повинне мати нове технічне рішення, щоб бути визнаним винаходом, який охороняє закон. Найчастіше критерії патентоздатності зводяться до трьох ознак: новизни, придатності для промислового застосування і винахідницького рівня. Процедури експертизи на відповідність таким критеріям технічних нововведень, що заявляються, у різних країнах різні: є явочна, перевірочна і відстрочена системи експертизи.

Явочна система експертизи проводиться при перевірці заявки на видачу патенту на винахід на відповідність формальним вимогам. Іншими словами, при явочній системі експертизи патент на винахід видається без перевірки його на відповідність критеріям патентоздатності. Перевагою такої системи є відносно короткі терміни проведення експертизи і дешевизна патентування; недоліком — «слабкий» патент, що легко може бути оскаржений у суді і визнаний недійсним.

Перевірочна система експертизи характеризується ретельною перевіркою заявленого винаходу на відповідність усім критеріям патентоздатності. Перевагою такої системи є можливість одержати «сильний» патент; недоліком — тривалість процедури розгляду заявок і досить висока вартість патентування.

Відстрочена система експертизи передбачає публікацію (через визначений термін — у більшості країн через 18 місяців від дати подання заявки) усіх заявок, що надходять у патентне відомство, встановлення тимчасової охорони заявленого винаходу і проведення експертизи матеріалів заявки на видачу патенту тільки після подачі (протягом 4–7 років з моменту подачі заявки) клопотання про її проведення. Перевагою відстроченої експертизи є можливість одержати тимчасову охорону ще до висновку експертизи.

Так, у Нідерландах донедавна діяла явочна система експертизи, однак, відповідно до нових вимог, патенти видаються на технічні рішення, що відповідають критерієві новизни, ґрунтуючись на перевірочній системі. Заявник має можливість протягом визначеного часу оцінити технічну й економічну значимість винаходу для того, щоб прийняти рішення про доцільність його патентування. Патентна рада починає розгляд будь-якої заявки, що подана, лише після одержання відповідного формального запиту від заявника.

У Німеччині діє відстрочена система експертизи. Запатентувати можна лише нові технічні рішення, придатні для використання в промисловості. Право на отримання патенту має перший заявник (за винятком заявок, раніше поданих у державах — учасниках Паризької конвенції з охорони промислової власності). Право видачі патентів надано Патентному відомству Німеччини (м. Мюнхен).

Перелік документів, необхідних для подачі заявки на одержання патенту на винахід у кожній конкретній країні, а також вимоги до їхнього оформлення встановлюються її національним законодавством.

Відповідно до традиційної процедури патентування, заявку на видачу патенту на винахід подають у патентне відомство країни, де хочуть одержати патент, через зареєстрованого у встановленому порядку патентного повіреного (агента), оскільки складно без допомоги відповідного фахівця зорієнтуватися в тонкостях діловодства з розгляду заявок, регламентованого підзаконними нормативними

актами чужої країни. При цьому заявник може самостійно (або за допомогою патентного повіреного) підготувати, відповідно до вимог законодавства країни патентування, всі необхідні для подачі матеріали заявки (опис, формулу винаходу й ін.).

У національні відомства більшості європейських країн разом із заявкою на видачу патенту необхідно подати такі документи:

- документ, що підтверджує передачу закордонному патентному повіреному прав на ведення справ за заявкою (подачу заявки, одержання патенту, підтримка його в силі й ін.), — доручення про повноваження;
- документ, що свідчить про те, що винахід, що заявляється, ні в кого іншого не запозичено і є результатом творчої праці конкретних винахідників, дійсних авторів цього винаходу — підписка про авторство (декларація, клятва);
- документ, що підтверджує передачу однією особою іншій усіх або частини прав, що випливають з патенту, і підписаний цими особами, — передатний акт на винахід;
- документ, що свідчить про сплату збору за подачу заявки (заявочного мита), — копія платіжного документа.

Патентування винаходу в кожній з європейських країн — досить коштовна процедура. Так, вартість патентування (від подачі заявки до отримання охоронного документа) в одній європейській країні по традиційній процедурі з урахуванням послуг патентного повіреного країни патентування в середньому знаходиться від 3000 до 4300 євро¹.

Український заявник, для того щоб здійснити патентування за кордоном, має спочатку подати заявку на одержання патенту на винахід у національне патентне відомство² і одночасно, подавши відповідну заяву, повідомити його про намір здійснити патентування в інших державах³.

Подаючи заявку на одержання патенту України або міжнародну заявку з вказівкою держави — «Україна», заявник шляхом подачі відповідної заяви повідомляє Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — Держдепартамент) про свої наміри, що стосується закордонного патентування. При цьому заявник у встановленому порядку може передати свої повноваження стосовно закордонного патентування будь-якій особі.

Заява про намір закордонного патентування має бути підписана заявником (або довіреною особою), що несе повну відповідальність за вірогідність представленної інформації. У цій заяві вказуються: заявник в Україні; держави патентування; процедура патентування; заявник в іноземних державах; ціль закордонного патентування; наявність документа про передачу права на патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах⁴.

¹ Див. таблицю 1. Вартість патентування в країнах ЄС, ЕПО і згідно РСТ.

² Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — Держдепартамент).

³ Стаття 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // ВВР. — 2000. — № 37. — Ст. 307.

Інструкція про порядок розгляду заяв про намір здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах, затверджена наказом № 81 від 22.05.95 з наступними змінами і доповненнями (далі — Інструкція), відповідно до якої, право на патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах має будь-як особа або його правонаступник (заявник), що подав заявку на одержання патенту на це винахід (корисну модель) в Україні або міжнародній заявці з указівкою держави «Україна».

⁴ Див. Додаток до Інструкції 1.

При цьому до заяви додаються:

- матеріали заявки на винахід (корисну модель) в обсязі, що було подано в Україні;
- документ, що засвідчує подачу заявки на винахід (корисну модель) в Україні (розписка в прийнятті заявки, рішення про встановлення дати подачі заявки, повідомлення про можливість проведення кваліфікаційної експертизи)¹;
- висновок експертизи про можливість опублікування матеріалів, що стосуються винаходу (корисної моделі), у пресі й інших засобах масової інформації²;
- документ, що засвідчує повноваження довіреної особи або правонаступництва.

У свою чергу, Держдепартамент направляє заявникові довідку про одержання від нього вищезазначених матеріалів³, реєструє заяву про намір закордонного патентування, розглядає отримані матеріали на відповідність вимогам Інструкції, готує відповідне рішення і направляє його заявникові⁴.

Договір про патентну кооперацію

Значна вартість і складність подачі заявок на винаходи одночасно в декількох країнах, відповідно до національної процедури, обумовила прийняття у 1970 році Договору про патентну кооперацію (*Patent Cooperation Treaty*, далі — РСТ).

РСТ — спеціальна міжнародна угода в рамках Паризької конвенції про охорону промислової власності, в основі якої є поняття міжнародної заявки і міжнародного пошуку, а також міжнародної попередньої експертизи. Основною задачею Договору є спрощення патентування винаходу в декількох державах — учасниках шляхом подання однієї заявки на видачу патентів у декількох країнах, що дозволяє значно зменшити витрати на закордонне патентування.

РСТ передбачене функціонування спеціальних міжнародних пошукових органів. Міжнародним пошуковим органом може бути національне патентне відомство або міжнародна організація, у задачі яких входить проведення міжнародних пошуків, що є обов'язковим елементом патентування за РСТ, і підготовка відповідних звітів. Статус міжнародних пошукових органів одержали національні патентні відомства Австралії, Австрії, Російської Федерації, США, Швеції, Японії, Китаю, а також Європейське патентне відомство. Для українських заявників у якості міжнародного пошукового органа визначене патентне відомство Російської Федерації (ФІПС, м. Москва) і Європейське патентне відомство (ЄПВ, м. Мюнхен).

¹ Ця вимога стосується і тих випадків, коли заявник патентує винахід в інших державах відповідно до Договору про патентну кооперацію і подає в Україні міжнародну заявку з вказівкою держави — «Україна».

² Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.92 № 419.

³ Див. Додаток до Інструкції 2.

⁴ Див. Додаток до Інструкції 3, 4. При цьому, датою подачі заяви про намір здійснити закордонне патентування вважають дату надходження правильно оформлених матеріалів. Якщо подані на розгляд матеріали не відповідають вимогам Інструкції, Держдепартамент повідомляє про це заявника і пропонує доповнити або виправити їх, призупинивши розгляд заяви до одержання виправлених або доповнених документів. Якщо заявник не одержить рішення Держдепартаменту про заборону на закордонне патентування винаходу (корисної моделі) протягом 3-х місяців від дати подачі відповідної заявки, він має право подати заявку на одержання патенту у відповідний орган іноземної держави. На підставі мотивованого клопотання заявника Держдепартамент може дати дозвіл на закордонне патентування раніше установленого законом терміну.

Згідно РСТ, процедура патентування винаходів складається з двох фаз — міжнародної і національної.

Міжнародна фаза містить у собі:

- подачу міжнародної заявки;
- проведення компетентним міжнародним пошуковим органом міжнародного пошуку;
- міжнародну публікацію (глава I РСТ) і, за бажанням заявника,
- міжнародну попередню експертизу (глава II РСТ).

До оформлення міжнародної заявки пред'являються єдині, передбачені Інструкцією до Договору РСТ¹, вимоги, що обов'язкові для всіх договірних держав, дотримання яких виключає надалі необхідність змінювати таку заявку відповідно до національних (або регіональних) вимог, що різняться, і, відповідно, нести пов'язані з такими змінами витрати.

Матеріали міжнародної заявки мають містити: заяву, опис винаходу, один або кілька пунктів формули винаходу (якщо це необхідно), одне або кілька креслень, реферат. Міжнародна заявка подається в конкретне національне (або регіональне) відомство мовою, встановленою для цього відомства. Для українських заявників відомством, що отримує заявку, є Держдепартамент в особі Українського інституту промислової власності (далі — Укрпатент), а робочою мовою визначена російська мова. Подача міжнародної заявки в державі — учасниці РСТ має силу подання національних заявок в усі зазначені в ній або обрані держави — учасники РСТ.

Якщо міжнародна заявка відповідає вимогам РСТ, складена встановленою мовою і містить:

- згадування про те, що вона подається як міжнародна заявка; з вказівкою, принаймні, однієї договірної держави;
- частину, що є описом винаходу;
- частину, що є формулою винаходу;
- ім'я заявника (при цьому заявник не має бути позбавлений права подачі міжнародної заявки в дане відомство через громадянство або місце проживання),

відомство, що її отримує, встановлює дату міжнародної подачі за датою отримання міжнародної заявки. Національні (або регіональні) відомства не можуть пред'являти до форми і змісту міжнародної заявки інших або додаткових вимог, крім тих, що передбачено РСТ і Інструкцією до нього.

Подача міжнародної заявки супроводжується сплатою:

- міжнародного мита на користь Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності;
- мита за пошук на користь міжнародного пошукового органа;
- мита за пересилання на користь відомства, що отримує заявку.

Усі зазначені мита стягуються відомством, що отримує заявку, і сплачуються у валюті, запропонованій цим відомством. Для України такою валютою визначені долари США.

У випадку позитивного висновку відомство, що отримує заявку, у відповідності зі статтею 11 (1) РСТ, направляє перший (реєстраційний) екземпляр у Міжнародне

¹ Інструкція до Договору про патентну кооперацію (Вашингтон, 19 червня 1970 р.) /Європейське патентне законодавство. Європейські патентні конвенції. — М.: ВНИИПИ, 1985. — С. 254–266.

бюро ВОІВ, другий (копія для пошуку) — у компетентний міжнародний пошуковий орган, третій (копія для відомства, що отримує) — залишається у відомстві.

Міжнародний пошуковий орган за матеріалами кожної міжнародної заявки проводить (використовуючи встановлений правилом 34 Інструкції до РСТ мінімум документації), міжнародний пошук, метою якого є визначення відповідного рівня техніки, тобто виявлення всього того, що може бути використане для визначення новизни винаходу.

Як правило, звіт про міжнародний пошук («решерш») містить посилання на документи, які мають відношення до міжнародної заявки, що перевіряється. Цей звіт готують протягом 3-х місяців від дати одержання копії міжнародної заявки або 9-ти місяців від дати пріоритету в залежності від того, який строк минає пізніше, і направляють у Міжнародне бюро ВОІВ, а також заявникові, що на підставі результатів цього пошуку, може оцінити патентоздатність заявленого винаходу в зазначених (або обраних) державах і внести у формулу винаходу, якщо це необхідно, відповідні зміни або відкликати свою заявку в цілому або у відношенні окремих зазначених держав, щоб надалі не нести невиправданих витрат.

Після закінчення 18-ти місяців від дати міжнародної подачі або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету (якщо до цього терміну міжнародна заявка не відкликана), Міжнародне бюро ВОІВ здійснює Міжнародну публікацію в журналі «*PCT Gazette of International Patent Application*». Опубліковані дані включають: реферат, міжнародну заявку зі змінами, внесеними у формулу винаходу, і звіт про міжнародний пошук. Крім того, копії опублікованої міжнародної заявки ВОІВ розсилає в патентні відомства зазначених або обраних заявником держав, де їх включають до мінімуму патентної документації, що використовується при проведенні пошуку, а також яка використовується на національній фазі розгляду міжнародної заявки.

Договором РСТ передбачена також процедура попередньої перевірки міжнародних заявок органами міжнародної експертизи.

Міжнародна попередня експертиза проводиться з метою складання попереднього і не зобов'язуючого висновку про відповідність заявленого технічного рішення критеріям патентоздатності. Це фактично повна експертиза заявленого винаходу, що проводиться за клопотанням заявника — громадянина або мешканця договірної держави-учасниці РСТ без застереження щодо Глави II цього договору щодо проведення міжнародної попередньої експертизи. Подача такого клопотання супроводжується сплатою мита на користь Міжнародного бюро ВОІВ і мита за міжнародну попередню експертизу на користь органа, що її проводить. Ці положення в повному обсязі поширюються і на українських заявників, оскільки Україна приєдналася до РСТ без зазначеного застереження.

Міжнародна попередня експертиза встановлює, чи є заявлений винахід новим, чи відповідає він винахідницькому рівневі і чи є придатним для промислового застосування. Результати міжнародної попередньої експертизи направляються до національних патентних відомств обраних заявником держав, що приймають остаточне рішення про видачу патенту. Причому національні патентні відомства можуть прискорити розгляд міжнародної заявки на національній фазі, беручи до уваги висновки органа міжнародної попередньої експертизи. Деякі національні патентні відомства навіть ввели пільги для заявок, що пройшли стадію міжнародної попередньої експертизи. Заявник же, ґрунтуючись на результатах міжнародної попередньої експертизи, має можливість оцінити доцільність патентування свого винаходу в певній обраній ним країні.

Національна фаза настає після закінчення 20-ти або 30-ти місяців від дати міжнародної подачі або від дати пріоритету, у залежності від того, проводилася або не проводилася міжнародна попередня експертиза міжнародної заявки, і являє собою процедуру розгляду таких заявок з урахуванням результатів міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи в національних патентних відомствах зазначених (або обраних) держав. Зазначимо, що щодо України національна фаза настає після закінчення 21 або 31 місяця відповідно. Вступ у національну фазу супроводжується подачею в патентні відомства визначених або обраних держав (якщо це передбачено національним законодавством) перекладів міжнародної заявки на національні мови, а також сплатою національного патентного мита.

Не пред'являючи до форми або змісту міжнародної заявки яких-небудь додаткових вимог, крім передбачених РСТ та Інструкцією до РСТ, національні (або регіональні) патентні відомства проводять експертизу міжнародної заявки на відповідність національним критеріям патентоздатності і здійснюють видачу патентів.

Європейська патентна конвенція

Європейська патентна конвенція підписана в Мюнхені 5 жовтня 1973 р. Конвенція набрала сили 7 жовтня 1977 р.¹ та стала основою створення Європейської патентної організації². Для здійснення положень ЄПК у 1977 р. створене Європейське патентне відомство. У результаті з'явилися так звані *регіональні патенти*, що могли за бажанням заявника діяти одночасно на території декількох держав — учасників Конвенції.

Право на отримання європейського патенту належить винахідникові або його правонаступникові. Подати заявку на одержання європейського патенту може будь-яка фізична або юридична особа або будь-яка організація, прирівнювана до юридичної особи, у відповідності із законодавством, що регулює їхню діяльність. Якщо винахідник є службовцем, то право на одержання європейського патенту визначається правом держави, у якому службовець здійснює свою основну діяльність. Крім того, ЄПК проголошує принцип вільного доступу, відповідно до якого громадяни держав, які не беруть у ній участь, можуть також подавати заявки на одержання європейського патенту. Таким чином, українські заявники можуть подати заявку в ЄПВ та отримати європейський патент.

Згідно ЄПК не можуть одержати правову охорону як винаходи відкриття, наукові теорії і математичні методи, плани, правила, методи інтелектуальної діяльності, ігор або ділової діяльності, а також програми електронно-обчислювальних машин; результати художнього моделювання; способи представлення інформації. Європейський патент не може бути виданий також на винаходи, публікація або використання яких суперечили б суспільному порядку або добрій волі людини; сорти рослин або породи тварин.

Заявка на видачу європейського патенту подається або в ЄПВ у Мюнхені, або до його філії у Гаазі, або в національні патентні відомства договірних держав безпосередньо або поштою без участі патентного повіреного в трьох екземплярах

¹ Учасниками Конвенції про видачу європейських патентів є Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Португалія, Франція, Швейцарія і Швеція.

² Європейська патентна організація найбільш велика у світі регіональна патентна організація. Щорічно в ЄПВ надходить близько 100 тис. заявок, половина з яких належить заявникам із країн, що не є членами ЄПО.

на одній із трьох офіційних мов (англійська, французька або німецька). Все інше діловодство за заявкою здійснюється через зареєстрованого в ЄПВ патентного повіреного.

Матеріали заявки на видачу європейського патенту мають містити таке: заява про видачу європейського патенту; опис винаходу; один або кілька пунктів формули винаходу; креслення, на які зроблені посилання в описі або у формулі винаходів; реферат.

Разом із заявкою може бути подане (протягом 12-ти місяців від дати подачі першої заявки) і клопотання про встановлення конвенційного пріоритету.

Заява про видачу європейського патенту подається на спеціальному бланку і містить:

- прохання про видачу патенту;
- назву винаходу;
- дані про заявника: ім'я (найменування), адреса, громадянство, держава, де він проживає або знаходиться;
- вказівку на номер першої заявки, якщо подана замість першої правомочним заявником;
- заяву про пріоритет (якщо заявка подається з використанням конвенційного пріоритету) із вказівкою держави, де заявка вперше була подана, і дата її першої подачі;
- вказівка договірної держави або держав, в яких отримується охорона винаходу;
- вказівка імені винахідника, якщо таким є заявник;
- підпис заявника або його представника (якщо заявка подається декількома заявниками, рекомендується вказувати одного загального представника);
- список документів, прикладених до заявки.

Опис винаходу будується за визначеною схемою і має містити дані, що розкривають сутність заявленого рішення досить ясно і повно для того, щоб винахід міг здійснити фахівець, вказують його фактичну значимість на тлі відомого рівня техніки і властиві йому переваги. В описі винаходу звичайно приводиться:

- назва винаходу;
- вказівка на галузь техніки, до якої відноситься технічне рішення, що заявляється, і характеристика рівня техніки на основі відповідних документів; розкриття сутності винаходу у виразах, які дозволяють зрозуміти технічну задачу, навіть якщо вона точно не сформульована, і рішення цієї задачі за рахунок винаходу (тут за необхідності вказуються переваги, надані винаходом, стосовно відомого рівня техніки);
- короткий опис креслень, якщо вони є;
- принаймні один зі способів здійснення винаходу з приведенням, якщо необхідно, прикладів і посилань на креслення;
- роз'яснення того, як винахід може знайти промислове застосування, якщо це очевидним образом не випливає з опису сутності винаходу.

Формула винаходу будується за так званою німецькою схемою з виділеною новизною і визначає обсяг правової охорони, наданої патентом. При цьому, якщо предметом патенту є спосіб, то охорона поширюється також на продукти, отримані безпосередньо цим способом.

Креслення до заявки мають задовольняти вимогам визначеної форми.

Реферат має включати чітке резюме того, що викладено в описі, формулі винаходу і кресленнях.

Заявка на видачу європейського патенту має відноситися тільки до одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних між собою єдиним винахідницьким задумом.

Експертиза заявки на видання європейського патенту складається з декількох етапів.

1. Перевірка виконання усіх формальних вимог до заявки (формальна експертиза), у тому числі сплати протягом місяця від дати надходження заявки в ЄПВ заявочного мита. Якщо матеріали заявки задовольняють формальним вимогам, проводять попередній патентний пошук, у ході якого виявляють усі джерела інформації, що мають відношення до технічного рішення, що заявляється. Вказане дає можливість визначити рівень техніки як основу для встановлення новизни винаходу і з'ясувати, чи є рішення, що заявляється, частиною відомого рівня техніки. В іншому випадку заявка вважається відкликаною. Особливістю цього етапу є і те, що в ході його визначають можливість встановлення пріоритету.

2. Звіт про патентний пошук направляють заявникові разом з копіями усіх документів, на які є посилання. Заявник може після одержання звіту про пошук зі своєї ініціативи змінити опис, формулу винаходу і креслення так, щоб предмет заявки не вийшов за межі матеріалів заявки, поданих спочатку.

3. Через 18 місяців від дати подачі заявки (або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету) її публікують разом зі звітом про пошук. Така публікація має двояку спрямованість: вона слугує ознайомленню зацікавлених осіб з новим технічним рішенням і дозволяє здійснити позавідомчу перевірку заявленого рішення шляхом надання можливості будь-якій зацікавленій особі висловити свої зауваження щодо його патентоздатності. За клопотанням заявника, матеріали заявки можуть бути опубліковані і раніше цього терміну.

4. Після публікації заявки за умови, що діловодство за заявкою в даній країні ведеться на одній із трьох офіційних мов, у цій країні настає тимчасова охорона винаходу. Для отримання тимчасової правової охорони винаходу в інших державах-учасниках ЄПК у патентні відомства цих держав необхідно направити переклад формули винаходу на національну мову.

5. Заявник, ґрунтуючись на звіті про пошук і запереченнях третіх осіб, приймає рішення про подальшу долю заявки: подати, сплативши відповідне мито, протягом 6-ти місяців від дати публікації заявки клопотання про проведення експертизи матеріалів або відмовитися від отримання патенту.

6. У ході експертизи виявляють відповідність заявленого винаходу критеріям новизни, промислової застосовності і винахідницькій діяльності.

Винахід вважається новим, якщо він не відноситься до відомого рівня техніки. При цьому рівень техніки включає усе, що стало загальновідомим, шляхом усного або письмового опису, або через використання будь-яким іншим способом до дати подачі заявки. До рівня техніки входить також зміст заявок у першій редакції, дата подачі яких передуює даті подачі розглянутої заявки і які були опубліковані тільки на цю дату або після неї. При цьому розголошення винаходу не приймається до уваги, якщо воно мало місце не раніше чим за шість місяців до подачі заявки на отримання європейського патенту і було прямим або непрямим результатом очевидного зловживання, зробленого щодо заявника або його правонаступника; факту розміщення заявником чи його правонаступником винаходу на офіційних або офіційно визнаних виставках¹, при цьому підтвердження факту участі у виставці має бути документальним.

¹ Конвенція про міжнародні виставки (Париж, підписана 22.11.28 і востаннє переглянута 30.11.72).

Вважається, що винахід має винахідницький рівень, якщо він не є очевидним для фахівця, виходячи з існуючого рівня техніки.

Винахід вважається придатним для промислового застосування, якщо він може бути виготовлений або використаний у будь-якій галузі промисловості, у тому числі й у сільському господарстві. Не вважаються придатними для промислового застосування методи хірургічного або терапевтичного лікування організму людини або тварин і методи діагностики для організму людини або тварини. При цьому речовини або суміші, які використовуються для застосування зазначених методів, можуть бути захищені європейським патентом.

Якщо матеріали заявки задовольняють вимогам експертизи, виноситься попереднє позитивне рішення, після чого пункти формули мають бути переведені на дві інші офіційні мови і протягом трьох місяців після винесення такого рішення сплачене мито за видачу європейського патенту і його публікацію.

7. Протягом 9-ти місяців після винесення рішення про видачу європейського патенту і публікації опису до нього в бюлетені ЄРВ треті особи можуть подати відповідним чином обґрунтований протест проти видачі такого патенту. Заперечення зацікавлених осіб служать підставою процедури з заперечень, що є остаточним етапом дослідження заявленого рішення на патентоздатність у рамках відомства. Рішення ЄРВ (підтверджувальне, або що відхиляє) є остаточним рішенням про видачу європейського патенту.

8. І, нарешті, після публікації повідомлення про видачу європейського патенту, його власникові видають Європейську патентну грамоту разом з описом винаходу, що свідчить про те, що європейський патент виданий у відношенні зазначених держав.

Термін дії європейського патенту 20 років від дати подачі заявки. Європейський патент у кожній з договірних держав, для яких він був виданий, надає його власникові з моменту публікації зведень про видачу такого патенту, такі ж права, що і виданий у цій державі національний патент. Будь-яке порушення в договірній державі прав, що охороняються європейським патентом кваліфікується відповідно до національного законодавства.

Вибір підходу до патентування: національна заявка, ЕРО або РСТ

Процедура закордонного патентування припускає комплекс заходів, а саме:

- вибір країни (країн) патентування;
- визначення доцільності патентування в певній країні;
- вибір процедури патентування;
- підготовка і подача заявки (заявок) на видачу патенту (патентів) на винахід у патентні відомства обраних для патентування країн;
- ведення листування в ході діловодства за заявкою (заявкам);
- одержання патенту (патентів) і підтримка його (них) у силі, у тому числі оплата всіх необхідних зборів і мит за юридично значимі дії, а також послуг патентних повірених у країні (країнах) патентування й інші дії.

Вибір країни патентування має враховувати стан і напрямок економічного розвитку. Підставою для вибору країни патентування служить і традиційний експорт продукції, до якої відноситься розглянутий об'єкт, особливо, якщо цей експорт обумовлений довгостроковими угодами. Патентування нових технічних рішень доцільно, як правило, у тих країнах, де добре розвита галузь промисловості, що відповідає пропонованому до патентування нововведенню, або де ведуться відповідні наукові і науково-технічні дослідження.

Для того, щоб вирішити питання про доцільність патентування нового технічного рішення в певній країні, слід відповісти на такі питання:

- чи можливо скласти формулу винаходу так, щоб забезпечити правовий захист винаходу з необхідною і достатньою широтою (природно, що нема рації здійснювати патентування, якщо отриманий патент може бути легко обійдений конкурентами)?
- чи можливо, виконуючи вимоги національних законодавств країн, обраних для патентування, скласти опис винаходу так, щоб максимально ускладнити можливість його несанкціонованого використання?
- чи можливо проконтролювати дотримання третіми особами прав, наданих патентом?

Якщо на поставлені питання будуть отримані позитивні відповіді, а реалізацію наданих патентом прав і контроль за правомірністю їхнього використання третіми особами здійснює сам власник патенту, необхідно також відповісти на питання:

- що є метою патентування певного технічного рішення в певній країні (передача технології; продаж ліцензії; експорт продукції, виготовленої з використанням винаходу або інші причини)?
- в яких країнах найбільше доцільно одержати охоронний документ?
- яка процедура патентування найбільш прийнятна в певному випадку і чим необхідно керуватися у виборі країни патентування?
- які ще охоронні документи (патенти на корисну модель, промисловий зразок, свідчення на знак для товарів і послуг і ін.) і в якій країні доцільно було б одержати, щоб підсилити свої позиції на конкретному ринку?

Відповідаючи на ці питання, варто врахувати стратегію зовнішньоторгівельної діяльності підприємства в цілому, у тому числі наскільки перспективний експорт продукції, виготовленої з використанням нового технічного рішення. Так, у випадку постійного експорту такої продукції, патентування підвищує шанси її виходу на ринки розвинутих країн, розширення обсягів супутніх продажів, полегшує припиненню недобросовісної конкуренції (патентний захист дозволяє сподіватися, що на обраному сегменті ринку конкуруючої продукції не з'явиться). При разових експортних постачаннях, патентування не завжди виправдане.

У випадку передачі (трансфері) технологій як альтернативі експортові продукції, виготовленої з використанням такої технології, коли експорт подібної продукції неможливий або утруднений (високі мита, валютні, торговельні й інші обмеження для ввозу товарів і т.п.) через протекціоністську політику уряду країни передбачуваного експорту, патентування також є виправданим.

Бажання іноземних фірм придбати ліцензію на використання нового технічного рішення або виготовлену з його використанням продукцію, також є досить вагомою підставою для патентування в країні потенційного ліцензіата й в країнах, де розміщені його дочірні підприємства. Причому, щоб виключити можливість порушення виключних прав третіх осіб і, як наслідок, виникнення судових розглядів, необхідно здійснювати перевірку пропонованого до продажу об'єкта на патентну чистоту у всіх випадках, що стосується передачі (трансферу) технології, продажу ліцензій у певну країну, експортних постачань.

Питання патентування розглядають і при експонуванні виготовленої з використанням нових технічних рішень продукції на міжнародних виставках, ярмарках, адже метою експонування, як правило, є пропозиція до продажу такої продукції за межами України.

Визначивши мету патентування і країни комерційної реалізації певного технічного рішення, приймають остаточне рішення про вибір процедури патентування.

Вибір процедури патентування — досить складне завдання. Такий вибір здійснюється виходячи з умов одержання охоронних документів у кожній конкретній країні з урахуванням передбачуваних ринків збуту, а саме:

- вимог законодавства обраної для патентування країни, у тому числі її участі в міжнародних і регіональних договорах з охорони інтелектуальної, у тому числі промислової, власності;
- реальних термінів оформлення, подачі і розгляду заявок на одержання охоронних документів;
- наявності фінансових коштів й ін.

Іншими словами, ухвалення рішення про вибір процедури патентування залежить від всіх аспектів конкретної патентно-правової ситуації, переваг і недоліків певної процедури патентування, а також власних фінансових можливостей (включаючи наявність достатньої кількості іноземної валюти, тому що процес одержання патенту може ускладнитися і зажадати великих витрат, чим це передбачалося раніше).

Патентування за РСТ, дає такі переваги:

Заявник звільняється від зайвих витрат на підготовку матеріалів заявок на той самий винахід для подачі в національні патентні відомства різних країн, оскільки згідно РСТ він має право подати одну заявку, оформлену відповідно до єдиних вимог, на одній мові з витребуванням за нею патенту у всіх або декількох договірних державах.

Поділ праці з підбору й обробки документації між міжнародними пошуковими органами, органами міжнародної попередньої експертизи і відомством, що отримує, полегшує і прискорює проведення експертизи заявок.

Заявник має більше часу для комерційного пророблення винаходу і вирішення питання про доцільність його патентування в зазначених або обраних державах. Якщо одержання патенту в даній країні недоцільно, можна, відкликавши заявку й уникнувши сплати національних мит і витрат на переклад матеріалів заявки, заощадити досить значні суми. Міжнародний пошук дозволяє також до перекладу заявки на національну фазу змінити заявку або подати додаткову заявку, що забезпечує більш «сильну» охорону винаходу.

Позитивні результати звіту про міжнародний пошук зміцнюють позицію заявника в національних патентних відомствах зазначених держав.

Висновок міжнародної попередньої експертизи збільшує ймовірність одержання патенту на винахід в обраних країнах (при цьому в країнах з явочною системою експертизи одержати більш надійний патент).

У деяких країнах наявність звіту про міжнародний пошук і висновку міжнародної патентної експертизи зменшують для заявника розміри національних патентних мит, тому що деякі національні патентні відомства, з огляду на відповідне скорочення витрат на експертизу, запровадили значні пільги на національні мита, стягнуті по таких заявках.

Публікація міжнародної заявки зі звітом про міжнародний пошук сприяє залученню фірм до цих винаходів і полегшує заявникові рекламу.

Патентування відповідно до ЄПК має такі переваги:

Заявник має можливість подати одну заявку на одній мові, в одне відомство, що одержує, через одного патентного повіреного з одержанням охоронного документа на винахід, що діє у всіх «зазначених країнах».

Наявність одного могутнього пошукового й експертного органа дозволяє заощадити значні кошти. Дотримання встановлених термінів проведення пошуку й експертизи забезпечується можливістю подачі і розгляду заявок на одержання європейських патентів у декількох філіях ЄПВ.

Досить сувора експертиза дозволяє одержати «сильний» патент.

Європейський патент діє в кожній договірній державі, для якої він виданий, і має таку ж дію, що і національний патент, виданий в цій державі.

Європейський патент можна одержати, використовуючи процедуру РСТ (подачу міжнародної заявки з вказівкою Європейського патентного відомства як однієї з «зазначених» держав).

При цьому слід зазначити і недоліки патентування згідно ЄПК, а саме: складність процедури одержання патенту; ризик, пов'язаний із утратою патентних прав відразу щодо всіх зазначених держав; висока вартість такого патентування.

Зазначимо, що при патентуванні в трьох і більше країнах-членах Європейської патентної конвенції одержання європейського патенту для цих країн стає більш дешевим, ніж застосування національних процедур у кожній окремій країні¹.

При патентуванні в багатьох європейських країнах безпосередньо за РСТ витрати складають більші суми, ніж при патентуванні за ЄПК, особливо що стосується Франції, Бельгії і Греції.

Проте, для тих, хто обирає шлях РСТ, є змога визначитися, чи варто переходити до національної фази патентування. Варто також врахувати, що час одержання європейського патенту складає 49 місяців, що значно перевищує терміни підходу РСТ-II — національне патентне відомство (звичайно 3 роки, для деяких країн — Франція, більший термін). Крім того, весь зазначений час заявник має платити збори за підтримку патенту в силі без якої-небудь упевненості, що патент буде виданий.

Якщо передбачається одержати патентну охорону швидко, а також, уникнути етап експертизи, заявникові краще вибрати похід РСТ-I або національну процедуру.

Часто використовують підхід ЄПК — РСТ. При цьому заявник подає міжнародну заявку за РСТ-II. Якщо передбачається патентування в країнах-членах ЄПК, вказується Європейське патентне відомство як міжнародний пошуковий орган. Цей підхід є порівняно швидким і у випадку позитивного рішення дозволяє одержати європейський патент протягом трьох років з дати подачі заявки з РСТ, а також дає можливість, на відміну від практики ЄПК, одержати звіт про пошук перед публікацією, що дозволяє заявникові з урахуванням результатів звіту доповнити або зняти заявку, уникнувши тим самим розголошення таємності.

Негативною стороною такого підходу є більша вартість патентування, чим у випадку прямого патентування за ЄПК.

Вартість патентування

Вартість закордонного патентування складає значні суми. При цьому витрати провадяться раніш, ніж винахід почне приносити економічну вигоду. У таблиці 1 представлені витрати, необхідні для того, щоб запатентувати винахід у ряді найбільш розвинутих країн за національною і міжнародною процедурою, а також в ЄПВ.

В усіх країнах, за винятком США, вартість підтримки патенту в силі щорічно зростає аж до останнього 20-ого року дії патенту, так що в підсумку вони досить великі. Ця обставина, звичайно, не відіграє істотної ролі, оскільки

¹ Cost of patenting in Europe — a study conducted by the EPO// Patent World, 1995. — P. 26.

велика частина патентів не підтримується в силі більш 15 років. Однак якщо винахід приносить істотні доходи, щорічні плати за підтримку в силі відповідного патенту вносяться аж до 20-ого року терміну дії патенту, прибуток від використання такого винаходу теж досить високий, що дозволяє здійснювати щорічний платіж без особливих утруднень.

У той час як зазначені в таблиці 1 збори відомств є фіксованими величинами, вартість послуг патентних повірених наводиться як середня величина, розрахована з даних, отриманих у результаті опитування про відповідні ціни в кожній конкретній країні. При цьому витрати визначалися для заявок на отримання патенту на винахід середньої складності.

Варто також мати на увазі, що вартість подачі європейської (ЄПК) і міжнародної (РСТ) заявки враховує лише збори, передбачені Європейським патентним відомством і Міжнародним бюро ВОІВ без врахування національної фази. Витрати, що мають бути понесені на національній фазі, прямо залежать від кількості зазначених або обраних держав, де передбачається отримати правову охорону винаходу, і національних патентних відомств, де передбачається проведення експертизи, і, відповідно, можуть бути прогнозовані індивідуально для кожного конкретного випадку.

Орієнтовно, переклади й інші формальності для патентування в 8 європейських країнах з ЄПК збільшують витрати більш, ніж у 12000 євро.

Перспективи патентної охорони винаходів в ЄС

Через складнощі у запровадженні патенту Спільноти, остаточні цілі європейської патентної інтеграції поки що не досягнуто, оскільки Люксембурзька угода про патент Спільноти, що передбачає видачу єдиного європейського патенту з дією на території всіх держав-членів ЄС, ще не набрала сили.

З прийняттям Регламенту про патент Спільноти на території держав-учасників буде сформовано єдиний патентний простір, що забезпечить:

- спрощення і здешевлення процедури одержання охоронного документа, який одночасно діє у всіх державах-членах;
- гармонізацію охорони прав патентовласників у межах єдиного патентного простору.

Останній варіант проекту пропозиції щодо впровадження патенту Спільноти, беручи до уваги пропозиції, визначені у документі «Спільний політичний підхід», узгоджено Радою ЄС в травні 2003 року. Зокрема, до проекту Регламенту включені положення, які стосуються вимоги перекладу заявки на патент на всі мови Спільноти для того, щоб патент вважався дійсним (за винятком тих випадків, коли держава відмовляється від цієї вимоги щодо власної державної мови). Попередній варіант Регламенту містив вимогу, щоб патент, виданий ЄПВ, був на одній з трьох офіційних мов ЄПВ (англійська, французька, німецька) з перекладом опису заявки на інші три мови, що публікуються для ознайомлення.

ВИСНОВКИ

Виходячи з наведеного вище, слід зазначити, що за основними положеннями Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» у цілому відповідає матеріальним нормам як ЄПК так і проекту Регламенту про патент Спільноти. В той же час окремі статті Закону не в повній мірі відповідають поло-

Таблиця 1.

Вартість національних та міжнародних процедур патентування — ЄС, ЕРО, РСТ¹ (євро)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Витрати на підтримання патенту у силі протягом перших 5 років дії патенту		Загальна вартість за перші три роки		Загальна вартість за 20 років	
									Збір відомства	Вартість послуг патентного повір.	Збір відомства	Вартість послуг патентного повір.	Збір відомства	Вартість послуг патентного повір.
ФРН	2000	205	500	149	130	800	90	130	3—й рік: 59 4—й рік: 59 5—й рік: 90	80 80 80	503	3650	+/-12000	+/-4800
Франція	1700	360	500	-	-	500	86	100	2—й рік: 29 3—й рік: 32 4—й рік: 37 5—й рік: 51	29 29 29 29	827	2900	+/-5500	+/-3400
Велико-британія	1500	195	640	105	225	800	-	-	5—й рік: 75	82	300	3200	+/-6700	+/-4500
Італія	2000	400 ²	450	-	-	-	70 ³	-	1-3—й р.: 70 4—й рік: 37 5—й рік: 47	84 84	470	2450	+/-6200	+/-3900
Іспанія	1000	560	1000	-	-	800	25	170	3—й рік: 19 4—й рік: 24 5—й рік: 46	60 60 68	604	3050	+/-3400	+/-4200

¹ Дані щодо зборів представлені патентним відомством кожної країни. Вартість послуг патентних повірених ґрунтується на інформації, що надана кількома патентними повіреними з кожної країни. Витрати відповідають поданню заявок на винахід середнього рівня складності. Дані на 2000 р. //www.ipr-helpdesk.org/

² Не потрібне клопотання щодо проведення пошуку.

³ Сплачується після отримання патенту.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
США¹	2500	800 (400) ⁴	300	-	-	2500	1210 (605) ⁴	250	3½—й рік: 940 (470) ⁴	150	2010 (1005) ⁴	5550	+/-8130 (4065) ⁴	+/-6000
Японія	2400	205	1750	1100	560	2500	850	350	4—й р.: 500 5—й р.: 500	180 180	2155	7550	+/-85000	+/-11000
ЕРО²	2000	1549	2000	1431	150	1000	715	180	3—й р.: 383 4—й р.: 403 5—й р.: 434	80 80 80	4078	5400	+/-19400	+/-6800
РСТ³	2000	2164	2100	1681	150	1000	-	-	- ⁴	-	3845 (2164) ⁵	5250 (4100) ⁸	В залежності від кількості держав, де передбачається охорона	

¹ Дані у лапках є вартістю послуг для «малих заявників», для яких у США передбачені 50 відсоткові знижки. До таких суб'єктів відносяться некомерційні організації, такі як школи, університети, установи культури, освіти та інші, тобто організації, що мають статус неприбуткових організацій; малі компанії, фірми, де число службовців в останній комерційний рік не було більшим за 500 осіб, включаючи тимчасових працівників; незалежні винахідники.

² Європейський патент (15 незалежних пунктів, 8 країн). Без національної фази.

³ Міжнародна заявка (РСТ). Без національної фази.

⁴ Витрати на підтримку патенту у силі здійснюються тільки на національній фазі.

⁵ З експертизою (без експертизи).

женням проекту Регламенту, що після його прийняття має бути відповідним чином враховано в Україні.

Зокрема, це стосується перехресного ліцензування, отримання примусової ліцензії тощо.

Важливим є питання вивчення можливості приєднання до Європейської патентної конвенції, а також приведення національного законодавства у відповідність з новішими доробками права ЄС стосовно біотехнологічних винаходів, винаходів, пов'язаних з комп'ютерами.

Нагальним питанням є вивчення та врахування в Україні при вдосконаленні законодавства рішень Апеляційної палати ЄПВ, що містять позицію ЄПВ з багатьох практично важливих питань.

Подальшого розповсюдження серед винахідників, науковців має набувати інформація про можливості патентної охорони українських винаходів у Європі, переваги певних підходів до патентування. Необхідним є запровадження стимулів, заходів з державної підтримки патентування українських винаходів у Європі, враховуючи посилення економічної інтеграції, а також набуття більш широкого науково-технічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

§ 4.2. ОХОРОНА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

ВСТУП

Причини гармонізації

У світі можливо виділити два основні підходи до охорони корисних моделей: німецько-японська система охорони (відповідно до якої охорону можуть отримувати лише трьохвимірні вироби, яка була перейнята більшістю держав) та австралійсько-французька, відповідно до якої охорону можуть отримувати крім трьох-вимірних виробів двовимірні і процеси, як такі¹.

На міжнародному рівні питань охорони корисних моделей частково торкається Паризька конвенція про охорону промислової власності, яка визначає правила пріоритету та маркування².

В межах Африканської організації інтелектуальної власності було запроваджено наднаціональну систему охорони корисних моделей (поряд з іншими об'єктами інтелектуальної власності). До органів організації подається єдина заявка на набуття міжнародної реєстрації, яка є в однаковій мірі чинною в усіх державах-членах³.

Відсутність у необхідному обсязі врегулювання охорони корисних моделей на міжнародному рівні та відмінність в їх правовій охороні в державах-членах призвели до ініціювання в 1997 р. Європейською комісією пропозиції до Директиви про правову охорону винаходів через корисну модель⁴.

Серед основних завдань гармонізації, визначених у пропозиції, були: покращення функціонування внутрішнього ринку виробів, які є результатом незначних винаходів у галузі техніки, шляхом забезпечення свободи руху такої продукції; запобігання порушенню правил конкуренції та усунення, таким чином, перешкод для малих та середніх підприємств здійснювати інноваційну діяльність; забезпечення однакового рівня охорони для всіх підприємств та організацій в межах Спільноти шляхом наближення законодавства держав-членів у цій сфері; покращення загальної конкурентоздатності європейських товарів на міжнародному рівні через заохочення дослідницької діяльності в Європі.

Охорона корисних моделей в державах-членах та ЄС

Системи охорони прав на корисні моделі мають великі відмінності в різних державах-членах. У трьох з них — Великобританії, Люксембурзі і Швеції взагалі корисним моделям не надається охорона.

¹ Zheng Chengsi «China. The alternatives: patent, utility model or design registration» //European Intellectual Property Review, 1987, 9(4), С. 103–107.

² Стаття 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності //Зібрання чинних міжнародних договорів України 1990 р., № 1, С. 320.

³ African Intellectual Property Organization (OAPI)— Agreement Relating to the Creation of an African Intellectual Property Organization, Constituting a Revision of the Agreement Relating to the Creation of an African and Malagasy Office of Industrial Property (Bangui (Central African Republic), March 2, 1977)// www.oapi.wipo.net/en/textes/pdf/accord_bangui.pdf

⁴ Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. *OJ C 36 від 3.02.98, P. 13.*

Отже до розширення Європейського Союзу 1 травня 2004 року дванадцять з п'ятнадцяти держав-членів мали системи охорони корисних моделей, які умовно можуть бути виділені в три групи, в залежності від ступеня вимог до реєстрації.

В першій групі країн вимоги до охорони корисних моделей є подібними до тих, що висуваються до патентної охорони винаходів, в яких наявність винахідницького рівня корисної моделі дозволяє надання патентної охорони, та новизна визначається на основі аналізу існуючого винахідницького рівня у світі. Системи такого типу існують у Франції, Бельгії та Нідерландах. Проте не зважаючи на загальний високий рівень вимог до охороноздатності, в таких системах не вимагається втілення відповідного винаходу у трьохвимірній формі.

В другій групі країн для охороноздатності корисної моделі вимагається нижчий рівень винахідницького досягнення, ніж той, що потрібен для отримання охорони патентом. Таким чином створено можливість для охорони так званих «малих» винаходів у галузі техніки. В той же час необхідною умовою охорони є втілення таких винаходів у трьохвимірній формі. До такого типу належать системи охорони в Греції, Іспанії, Португалії, Італії та Фінляндії.

В третій групі країн (Німеччина, Данія, Австрія та Ірландія) також вимагається нижчий рівень винахідницького досягнення, але вимога до трьохвимірного втілення винаходу або відсутня взагалі, або має другорядний характер¹.

З метою визначення сучасного стану охорони корисних моделей у Європі та доцільності гармонізації законодавства, як в окремих державах, так і на рівні Спільноти проводились спеціальні дослідження. Наприклад, результати дослідження, проведеного компаніями і незалежними винахідниками Великобританії (в якій не створено спеціального законодавства про охорону корисних моделей), показали, що в цій країні існує досить високий економічний інтерес до запровадження такої охорони.

Ще на момент розробки у 1995 році Зеленої книги про охорону корисних моделей на спільному ринку було проведено дослідження, результати якого показали, що активність подання заявок на охорону корисної моделі в окремих державах-членах ЄС нерезидентами була значно меншою в порівнянні з резидентами. Це пояснювалось тим, що з огляду на наявні великі відмінності між національним законодавством, охорона в інших країнах не була достатньо надійною і прогнозованою². Такі дані стали ще одним аргументом на користь того, що гармонізація законодавства в цій сфері сприятиме підвищенню рівня інноваційної діяльності на рівні всієї Спільноти.

Робота з підготовки Директиви та перспективи її прийняття

19 липня 1995 року Комісія представила на обговорення Зелена книгу про корисні моделі на спільному ринку³. В ній містяться пропозиції щодо гармонізації національного законодавства в цій сфері у формі Директиви, а також

¹ Jeremy Newton «Towards a European utility model», European Intellectual Property Review 1996, 18(8), P. 446–449; Див. також Explanatory Memorandum to the Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating legal arrangements for the protection of inventions by utility model, Part One.

² Дослідження, проведене Інститутом «Ifo» щодо можливих економічних наслідків запровадження охорони корисних моделей в Європейському Союзі, Мюнхен, Травень, 1994 року. Джерело — Industrial Property Statistics, publications A and B, WIPO, and Belgian Patent Office.

³ Green Paper on the protection of utility models in the single market. COM(95) 370 final of 19 July 1995.

щодо створення єдиної системи охорони корисних моделей на рівні Спільноти із поданням єдиної заявки для отримання охорони на територію всієї Спільноти. В першу чергу корисні моделі мають велике значення для середніх та малих підприємств, для яких отримання охорони винаходу через патент є занадто складною і коштовною процедурою. В свою чергу, існування великої кількості різноманітних режимів охорони створює перепони у торгівлі між державами-членами.

Серед переваг корисної моделі, на яких наголошувалось у Зеленій книзі, є її порівняно швидка і проста реєстрація, менш суворі умови отримання охорони у порівнянні із винаходами, низькі витрати і запровадження попередньої охорони до моменту реєстрації корисної моделі. Комісія закликала зацікавлені сторони висловити свої думки і пропозиції щодо можливої гармонізації. Головними питаннями, на які пропонувалося звернути увагу, були, — строк охорони (першочергово пропонувалося запровадження десятирічного строку охорони), необхідний рівень новизни для надання охорони, а також питання про неможливість подвійної охорони як через корисну модель, так і через патент на винахід¹.

Первинну пропозицію щодо Директиви про наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель було представлено 12 грудня 1997 року². В пояснювальному меморандумі визначено основні цілі майбутньої Директиви, зазначені вище. В цілому текст пропозиції було розроблено із врахуванням положень Європейської патентної конвенції. Визначено, що винаходи, для того, щоб підлягати охороні через корисну модель, мають бути новими, придатними для промислового використання, а також мати винахідницький рівень. Не вважаються винаходами відкриття, наукові теорії та математичні моделі, вироби естетичного характеру, схеми, правила і методи здійснення інтелектуальних дій, гри, ведення підприємницької діяльності та презентації інформації. Крім того у пропозиції було вилучено зі сфери охорони корисною моделлю винаходи, пов'язані із біологічним матеріалом, винаходи, пов'язані із хімічними або фармацевтичними речовинами або процесами, а також винаходи, пов'язані із комп'ютерними програмами.

Пропозицією також визначено концепцію новизни та винахідницького рівня. Строк охорони мав становити шість років, який може бути продовжено на наступні два дворічні терміни. Тобто максимальний строк не мав перевищувати десяти років.

Також мало місце положення, за яким один і той самий винахід може одночасно або послідовно бути предметом заявки на реєстрацію як корисної моделі так і патенту.

У доповіді профільного Комітету Європейського Парламенту від 24 лютого 1999 року в цілому було підтримано ініціативу Комісії, проте запропоновано кілька змін і доповнень.

Зокрема, пропонувалося передбачити конкретні заходи, спрямовані на правову охорону корисних моделей, поширити охорону на комп'ютерні програми, передбачити можливість подання пакету заявок на реєстрацію корисних мо-

¹ Green Paper on the protection of inventions by utility model in the internal market, COM (95) 370 final, 19.07.1995.

² Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. *OJ C36 3.02.98, P. 13.*

делей в кількох державах одночасно, але технічно в одному місці (спрощення процедури реєстрації), а також щодо встановлення нижчих ставок реєстраційних зборів для малих та середніх підприємств, окремих винахідників та університетів, які подають клопотання про реєстрацію корисних моделей.⁶⁵⁸

З урахуванням цієї доповіді Європейський Парламент затвердив Директиву у першому читанні із деякими незначними доповненнями. Зокрема пропонувалося створити процедуру заперечення з боку зацікавлених сторін проти реєстрації корисних моделей. Також Парламентом було додано положення про другорядне застосування, яке передбачало, що у випадках відсутності окремих спеціальних норм в сфері охорони корисних моделей, застосуванню підлягають відповідні спеціальні норми законодавства щодо патентної охорони винаходів, за умови, що таке застосування не суперечитиме специфіці корисних моделей. Також було включене положення про необхідність звітування Комісією про ефективність Директиви та її вплив на розвиток інноваційної діяльності через три роки після її ухвалення.

У наступній змінній пропозиції, представленій Комісією 25 червня 1999 року було враховано зауваження Парламенту, які стосувались:

- включення до об'єктів, що можуть охоронятись корисною моделлю, комп'ютерних програм;
- визначення, що охороні через корисну модель підлягають як вироби так і процеси;
- віднесення ігор до об'єктів, що можуть охоронятись за умови, що вони задовольняють вимоги охороноздатності;
- також було включено поняття винахідницького рівня, за наявності якого корисна модель може набути охорону. Так, для отримання відповідної охорони винахід має демонструвати переваги, та, з огляду на існуючий рівень техніки, не бути занадто очевидним для особи, яка є фахівцем у галузі техніки. При цьому під перевагою розумілася практична або технічна перевага при використанні або виробництві певної продукції, або здійсненні певного процесу, або інші вигоди для користувача, наприклад, в сфері освіти або розваг.

Також передбачено, що, за запитом зацікавлених сторін, проведення пошуку на новизну має бути обов'язковим.

Якщо власник корисної моделі не вжив заходів, спрямованих на поновлення охорони на наступний термін через шість місяців після вичерпання першого терміну охорони, то таке поновлення можливе лише за результатами звіту про пошук на предмет новизни.

Інші зміни і доповнення стосувались такого: передбачено можливість «конвертації» заявки на отримання патентної охорони в заявку на отримання охорони через корисну модель, всі права на корисну модель повністю виникають лише після надання охорони, корисна модель втрачає чинність, якщо на відповідний винахід видано і опубліковано патент, за відсутності спеціальних положень про корисні моделі, застосуванню підлягають відповідні спеціальні положення про охорону винаходів через патенти, встановлено трирічний термін проведення необхідного моніторингу застосування Директиви після набуття нею чинності.

¹ A report by Julio ACOVEROS TRIAS de BES (EPP, E) on a proposal for a Parliament and Council directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model, dated 24.02.1999. *OJ C175, 21.06.99, P. 5.*

В той же час, Комісія не змогла погодитись із такими змінами, внесеними Парламентом: спрощення процедури реєстрації шляхом одночасного подання до одного відомства пакету заявок на реєстрацію в кількох країнах, запровадження процедури заперечень з метою більш швидкого позасудового розгляду справ, зменшення реєстраційних зборів для малих та середніх підприємств, окремих винахідників та університетів на 50%; включення «практичної або технічної переваги» як додаткової умови надання охорони корисній моделі, визнання корисної моделі неохороноздатною, якщо її власник не має необхідний правовий статус для подання відповідної заявки.¹

27 жовтня 1999 року Європейський Парламент підтвердив ухвалу Директиви у першому читанні, не погодившись із позиціями Комісії щодо окремих зазначених вище питань.

Подальшу роботу над пропозицією було фактично припинено у березні 2000 року. 23–24 березня 2001 року на зустрічі Європейської Ради в Стокгольмі було висловлено занепокоєння з приводу відсутності просування до вирішення питання про патент Спільноти та регламентацію правової охорони корисних моделей.

Окремо підняте питання про доцільність запровадження системи охорони корисних моделей на рівні Спільноти. 31 березня Комісія представила пропозицію щодо проведення консультацій з приводу можливих правових, практичних та економічних наслідків створення системи охорони корисних моделей на рівні Спільноти. 26 липня Комісією було підготовлено Робочий документ, у якому було визначено перелік питань, які мали стати предметом консультацій.²

1 березня 2002 року було представлено звіт Комісії щодо результатів проведених консультацій, у якому визначено, що в цілому виявлено досить низький рівень активності зацікавлених сторін в процесі представлення їх точок зору. Зокрема було отримано лише 47 письмових коментарів, в той час як у 1995 році після опублікування Зеленої книги їх надійшло близько 100. Більшість сторін, що представили свої коментарі, виступили проти запровадження системи охорони корисних моделей на рівні Спільноти, та вважають, що більш пріоритетним є питання створення патентної системи Спільноти. В той же час, представники окремих країн висловились за здійснення гармонізації законодавства з охорони корисних моделей відповідно до пропозицій Комісії 1997 та 1999 року. Присутніми також були і погляди, які підтримували запровадження системи охорони корисних моделей Спільноти, що могло б задовольнити інтереси окремих малих та середніх підприємств, для яких патентна охорона є занадто складною та коштовною.

Окремий висновок щодо цих ініціатив було надіслано Комісією інтелектуальної і промислової власності Міжнародної торговельної палати, в якому зазначалося, що обсяг та строки охорони, запропоновані у Пропозиції, є занадто високими і не сприятимуть інтересам світового бізнесу, оскільки для компаній третіх країн впровадження таких норм означатиме більшу обмеженість ринку ЄС. В той же час було наголошено на тому, що більш корисним для розвитку

¹ Amended Initial Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. *OJ C248 29.08.2000, P. 56.*

² Commission Staff Working Paper. Consultations on the impact of the Community utility model in order to update the Green Paper on the Protection of Utility Models in the Single Market (COM(95)370 final), Brussels, 26.7.2001, SEC(2001) 1307.

міжнародного бізнесу було б створення системи патенту Спільноти на прийнятних умовах та з поміркованими ставками реєстраційних зборів¹.

Отже, питання про гармонізацію законодавства держав-членів в сфері правової охорони корисних моделей є відкладеним до тих пір, поки остаточно не буде вирішено питання про створення патентної системи Спільноти. Проте здійснення такої гармонізації не стало менш актуальним і, безперечно та в разі успіху, сприятиме розвитку інноваційної діяльності в Європейській Спільноті.

ОХОРОНА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ В УКРАЇНІ ТА ЄС

Визначення

Відповідно до положень проекту Директиви, охорона через корисну модель має надаватись для нових винаходів, які мають винахідницький рівень та придатні для промислового використання. В свою чергу, об'єктом винаходу можуть бути як вироби, так і процеси².

Винахідницький рівень за Директивою передбачає наявність переваги, який з огляду на існуючий рівень техніки не є занадто очевидним для особи, яка є фахівцем у галузі техніки. Тож таким чином підкреслюється винятково технічне значення винаходів, які можуть охоронятись через корисну модель.

Зважаючи на те, що Пропозиція до Директиви була розроблена на основі Європейської патентної конвенції, в її положеннях простежується чітке прив'язування об'єкта корисної моделі до об'єкта винаходу. Відповідно до загальної концепції, будь-який винахід, який не відповідає умовам патентоздатності за винахідницьким рівнем може стати об'єктом корисної моделі³.

Українське законодавство про винаходи і корисні моделі у 2003 р. зазнало значних змін. Раніше корисна модель розглядалася як об'єкт права інтелектуальної власності, по суті відмінний від винаходу, та, відповідно до визначення, була лише новим та промислово придатним конструктивним виконанням пристрою⁴. Об'єктом корисної моделі визнавалося саме конструктивне виконання пристрою⁵. В результаті перегляду існуючих положень, було усунуто відмінність між об'єктом винаходу і корисної моделі.

Відмінність між цими формами охорони полягає тепер лише в тому, що для корисної моделі не вимагається винахідницького рівня, а об'єктом корисної моделі, так само як і винаходу, можуть бути вироби (пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітини рослини і тварин тощо) і процеси (способи), а також нове застосування відомого продукту чи процесу⁶. Такі зміни мали своє коріння, у тому числі, в положеннях нового Цивільного кодексу⁷. Зокрема, ними визначено, що об'єктом корисної моделі може бути продукт або процес у будь-якій сфері технології.

Тож останні зміни значним чином наблизили концепцію розуміння корисної моделі до права ЄС. Проте все ж залишається помітна концептуальна відмінність.

¹ «Response to consultations on the impact of the Community utility model in order to update the Green Paper on the Protection of Utility Models in the Single Market (COM(95)370 final)», Commission on Intellectual and Industrial Property, Document №450/936 Rev., 27 November 2001.

² Стаття 1(1) Директиви.

³ див., наприклад, стаття 18 Пропозиції до Директиви стосовно можливості трансформації заявки на охорону винаходу через патент в заявку на набуття охорони через корисну модель.

⁴ стаття 1 Закону в редакції №1771-III від 1 червня 2000 року.

⁵ пункт 3 статті 6 Закону в редакції №1771-III від 1 червня 2000 року.

⁶ частина 2 статті 6 Закону в редакції №850-IV від 22 травня 2003 року.

⁷ стаття 460.

Відповідно до концепції зазначеної Пропозиції, так само як і законодавства більшості держав-членів ЄС, корисна модель поряд із патентом розглядається як форма (проте простіша та більш гнучка) охорони винаходу. В українському ж законодавстві корисна модель розглядається як об'єкт (а не форма) охорони, яка поряд із винаходом охороняється патентом.

Вимоги до патентоздатності корисних моделей

Відповідно до згаданої Пропозиції, для того, щоб корисна модель стала патентоздатною, вона має бути новою, мати винахідницький рівень та бути промислово придатною¹.

Корисна модель є новою, якщо вона не становить частину існуючого рівня техніки². Передбачається, що новизна має оцінюватись на універсальному рівні та не бути обмеженою в часі.

Винахід вважається таким, що має винахідницький рівень, якщо він демонструє переваги, та з огляду на існуючий рівень техніки не є занадто очевидним для особи, яка є фахівцем у галузі техніки. Така перевага має бути практичною або технічною перевагою при використанні або виробництві відповідного продукту або здійсненні відповідного процесу, або іншою перевагою для користувача, наприклад, в сфері освіти або розваг³. Рівень винахідницького рівня, що пропонується таким чином, є нижчим від винахідницького рівня, що вимагається для звичайного винаходу, охорона якого здійснюється через патент. Метою даної пропозиції є поширити охорону на так звані «малі винаходи», які не можуть отримати охорону через звичайний патент, проте мають значне комерційне значення для їх власників, які здебільшого є представниками малих та середніх підприємств.

Законодавство України не містить вимоги винахідницького рівня щодо корисної моделі.

І, нарешті, за Пропозицією, придатність винаходу для промислового використання означає можливість його виробництва або використання у будь-якій галузі промисловості, в т.ч. сільському господарстві.

Відповідно до положень Цивільного кодексу України, корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання⁴. Аналогічні вимоги встановлені в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»⁵. При цьому визначення новизни і придатності до промислового використання в цілому відповідає визначенню Пропозиції до Директиви.

Зокрема, новизна також не обмежена в просторі і часі. Проте, вимога до придатності до промислового використання має деякі особливості. По-перше, положення українського Закону визначають, що корисна модель, так само як і винахід, визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості, або в іншій сфері діяльності⁶. З огляду на те, що в доктрині права ЄС корисна модель розглядається як форма охорони винаходу, в Пропозиції

¹ стаття 1 Пропозиції до Директиви.

² стаття 5 Пропозиції до Директиви.

³ стаття 6 Пропозиції до Директиви.

⁴ пункт 1 статті 460 Цивільного кодексу України.

⁵ пункт 2 статті 7 Закону.

⁶ пункт 8 статті 7 Закону.

«винахід вважається промислово придатним, якщо його може бути вироблено або використано у будь-якій галузі промисловості, у тому числі сільському господарстві»¹. Крім того, словами «вироблено або використано» підкреслюється, що об'єктом винаходу, що охороняється через корисну модель, може бути як продукт так і процес. А частина 8 статті 7 українського закону зберігає формулювання наближене до концепції «конструктивного виконання пристрою», усунутої в процесі згаданих змін. Проте, таке формулювання не призводить до принципової відмінності, а, скоріше, є технічною неточністю, і на думку автора не матиме відповідних негативних наслідків в процесі застосування законодавства. З точки ж зору необхідності підвищення рівня юридичної техніки нормативно-правових актів українського законодавства, доцільно вточнити згадане положення.

Другою особливістю положень Пропозиції стосовно вимоги до промислової придатності є встановлення винятків з неї. Зокрема, процедури хірургічного або терапевтичного лікування, які використовуються щодо організму людини або організмів тварин та діагностичні процедури, які проводяться на організмі людини або організмах тварин, не вважаються винаходами, придатними для промислового використання². Українське законодавство не встановлює подібних винятків з ознаки придатності для промислового використання.

Тож, як видно з вище наведеного, в законодавстві України не міститься вимоги до незначного винахідницького рівня корисної моделі³. Її введення видається доцільним з огляду на те, що це сприятиме встановленню більш чітких критеріїв для визначення об'єкта корисної моделі⁴. Проте це питання має бути розглянуто після вивчення практики застосування «малого винахідницького рівня» як в країнах, де застосовується така практика, так і після прийняття Директиви.

Інші питання

Певні відмінності законодавства України від положень Пропозиції до Директиви стосуються окремих особливостей проведення кваліфікаційної експертизи.

Відповідно до положень Пропозиції, передбачається, що кваліфікаційна експертиза винаходу, що є об'єктом корисної моделі (пошук) може здійснюватися на запит заявника чи інших зацікавлених осіб за їх коштів⁵.

При цьому підготовка звіту про пошук є обов'язковою у разі порушення судового провадження з метою забезпечення прав, наданих корисною моделлю, окрім випадків, якщо вона вже була предметом попереднього звіту про пошук⁶.

Законодавство ж України передбачає, що патент на корисну модель видається після проведення формальної експертизи заявки на отримання патенту⁷. Установлено, тобто відповідний державний орган, здійснює проведення експертизи на відповідність умовам патентоздатності тільки за заявою зацікавленої особи з метою визнання патенту недійсним⁸.

¹ стаття 6(1) Пропозиції до Директиви.

² стаття 7(2) Пропозиції до Директиви.

³ пункт 2 статті 7 Закону.

⁴ для порівняння із концепцією українського законодавства, див. стаття 6 Пропозиції до Директиви.

⁵ Стаття 16(1).

⁶ Стаття 16(4).

⁷ Частина 14 статті 16.

⁸ Частина 2 статті 33 Закону.

У зв'язку з цим, доцільно безпосередньо у Законі передбачити можливість заявнику вимагати разом з поданням заявки проведення експертизи на відповідність умовам патентоздатності, а також зацікавленим особам у випадку порушення судового провадження, що не обов'язково, як зазначається Законом, здійснюється з метою визнання патенту недійсним.

В інших питаннях, таких як порядок, форма і зміст подання заявки, можливості перетворення заявки на винахід в заявку на корисну модель і навпаки, законодавство України відповідає положенням права ЄС по суті.

ВИСНОВКИ

Отже, законодавство України в сфері правової охорони корисних моделей, не зважаючи на концептуальну близькість до Пропозиції до Директиви про наближення правових засобів в сфері охорони винаходів через корисну модель має низку відмінностей, які доцільно усунути шляхом внесення відповідних змін і доповнень до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

В першу чергу, мовиться про саме розуміння «корисної моделі» та співвідношення цього терміна з такими термінами, як «винахід» і «патент». Зокрема, йдеться про те, що корисна модель має бути визначена, як форма охорони винаходу, а не об'єкт охорони патентом, інший, ніж винахід.

По-друге, доцільно запровадити в якості однієї з вимог охорони незначний винахідницький рівень такого винаходу (саме це відрізнятиме його від винаходу, що може охоронятись через патент).

І, нарешті, доцільним також є передбачити право заявників вимагати проведення кваліфікаційної експертизи корисних моделей за власний кошт з отриманням більш надійного патенту.

§ 4.3. ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

ВСТУП

Причини запровадження системи охорони промислових зразків Спільноти

Охорона промислових зразків у Європейській Спільноті є дворівневою. З одного боку, Директивою № 98/71/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків було проведено гармонізацію національного законодавства держав-членів щодо промислових зразків. Одночасно було визнано за доцільне створення наднаціональної системи охорони прав на промислові зразки на рівні Спільноти і поспіль ухвалено відповідний Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти.

Подібно до системи охорони торговельних марок Спільноти, запровадження охорони промислових зразків Спільноти мало на меті усунути необхідність проходження тривалих процедур реєстрації на національному рівні і уможливити поширення охорони на всю територію Спільноти через подання лише однієї заявки до відповідного органу Спільноти. В преамбулі Регламенту щодо промислових зразків Спільноти, ухваленого у 2001 році¹ зазначається, що процедура набуття зареєстрованого промислового зразка не має бути невиправдано коштовною, складною для заявників та доступною для малих та середніх підприємств, а також для самостійних дизайнерів (авторів).

Запровадження системи єдиних зразків сприяло усуненню інших проблем, пов'язаних з охороною промислових зразків: створення однакового режиму охорони на рівні Спільноти дозволило усунути наявні відмінності в охороні в державах-членах, а отже створити рівні умови конкуренції для всіх учасників ринку, усунути розподіл ринку Спільноти внаслідок проведення кількох національних реєстрацій промислового зразка Спільноти різними юридичними особами тощо.

Крім того, Регламентом було уніфіковано ряд правових положень у сфері охорони промислових зразків, вирішено окремі доктринальні розбіжності між національними системами, зокрема, передбачено дві форми охорони промислових зразків: короткострокова охорона незареєстрованих промислових зразків і довгострокова охорона зареєстрованих промислових зразків.

Регламент мав на меті:

- створення системи охорони зареєстрованих промислових зразків Спільноти під егідою Бюро гармонізації на внутрішньому ринку;
- запровадження нового права на незареєстрований промисловий зразок Спільноти, строк охорони якого складає три роки з моменту, коли промисловий зразок став загальнодоступним;
- збереження чинних прав на незареєстрований промисловий зразок, який існує в окремих державах, а також охорону промислових зразків положеннями авторського права.

¹ Council Regulation (EC) № 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *OJ L3, 5.1.2002, P.1.*

Правова охорона промислових зразків в державах-членах та ЄС

На час розробки проектів нормативних актів ЄС з охорони промислових зразків законодавство держав-членів мало суттєві відмінності щодо майже всіх аспектів системи охорони.

Наприклад, в Греції до ухвалення Директиви про правову охорону промислових зразків¹ взагалі не існувало відповідного спеціального законодавства. В Бельгії, Нідерландах та Люксембурзі було створено спільний Закон про охорону промислових зразків Бенілюксу². Спільним для національних систем охорони було те, що в усіх державах-членах, окрім Великобританії, промисловий зразок охоронявся винятково шляхом реєстрації. На промисловий зразок було поширено риси системи промислової власності, охорона в межах якої здійснюється через патент, та не прийнято підхід охорони через авторське право, який застосовується до творів мистецтва, і який, в деякій мірі, є підстави застосовувати у зв'язку із творчими аспектами промислових зразків.

Причинами вибору охорони промислових зразків через реєстрацію було те, що така система забезпечує вищий рівень правової прозорості, що, в свою чергу, можна поставити під сумнів з декількох причин. На практиці рідко коли можна робити обґрунтовані припущення щодо дійсності промислового зразка в результаті реєстрації, оскільки в деяких державах-членах не існувало експертизи по суті. Навіть в тих країнах, де експертиза існувала, вона зазвичай мала досить обмежений характер, як у географічному так і часовому вимірі, або ж експертиза була настільки поверховою, що вона не могла вважатись достатньо надійною³.

Зупинимось на окремих спільних та відмінних рисах законодавства держав-членів на момент гармонізації. У Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та країнах Бенілюксу дозволено подавати складні заявки на реєстрацію (*multiple applications*)⁴; проте це не дозволялося у Великобританії та деяких інших державах-членах. В деяких країнах проводиться належна експертиза на предмет новизни, у деяких, зокрема у Великобританії⁵, та інших, така експертиза носить досить обмежений характер, інші взагалі її не проводять.

В одних державах реєстрації передує процедура заперечень, в інших — безпосередньо розпочинається процедура реєстрації, тоді як всі питання дійсності залишаються на потенційне вирішення судів.

Матеріально-правові аспекти законодавства мали ще більші відмінності в окремих державах-членах. Вимога щодо новизни промислового зразка існувала в усіх національних правових системах. Проте сама концепція новизни мала різні визначення. В той час, коли більшість держав визначили об'єктивний критерій новизни, в деяких, таких як Франція⁶ і Іспанія, існував скоріш су-

¹ Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs. *OJ L 289, 28.10.94, P. 28*

² Uniform Benelux Designs Law, effective Jan. 1, 1975, Benelux Designs Convention, Oct. 25, 1966.

³ Fordham Conference on International Intellectual Property Law and Policy held at Fordham University School of Law on April 15–16, 1993. Hugh Griffiths «Overview of developments in Europe on industrial design protection», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal Summer, 1993*.

⁴ Під складними заявками слід розуміти заявки, в яких, в цілях зручності, автор може включити промислові зразки десятків і навіть сотень видів продукції певного роду (наприклад, канцелярські, текстильні вироби тощо).

⁵ See, e.g., Copyright, Designs and Patents Act, 1988, 2 Eliz. 2, ch. 48, § 213 (U.K.) (amending Registered Designs Act, 1949, 12, 13 & 24 Geo. 5, ch. 46) [hereinafter English Design Laws].

⁶ Law on Designs and Models, July 14, 1909, (Fr.) as amended by decree, Apr. 24, 1980.

б'єктивний підхід, в якому новизна розглядалася швидше як оригінальність, що більше властиво не праву промислової власності, а авторському праву.

В країнах об'єктивного підходу до визначення новизни одночасно існувала різна її кваліфікація. В Ірландії¹, Бенілюксі та Великобританії існувало обмеження щодо території, тобто промисловий зразок мав бути новим лише у державі, в якій подано клопотання про надання охорони. В Данії² та Португалії³ було встановлено часовий критерій новизни, зокрема промисловий зразок вважався новим, якщо тотожний зразок не використовувався і не охоронявся починаючи від певного моменту в минулому.

В Бенілюксі та Німеччині⁴ промисловий зразок не вважається новим, якщо він є відомим колу представників відповідного промислового сектору всередині держави. В той же час в окремих державах Спільноти вимагалася наявність додаткового критерію новизни. Наприклад, у Великобританії та Ірландії промисловий зразок повинен був бути оригінальним (*original*) у тому сенсі, що він повинен був мати відмінність більш ніж лише в нематеріальних рисах або загальних формах. Він повинен був мати «*physionomie propre*» (власний вигляд) відповідно до законодавства Франції; відповідно до законодавства Італії він мав наділяти виріб «специфічним орнаментом»⁵ та в Німеччині він повинен був мати індивідуальний характер «*eigentumlichkeit*», в результаті докладання творчого зусилля з боку дизайнера.

Строк охорони промислових зразків також мав значні відмінності в різних державах. Він становив десять років у Іспанії⁶; п'ятнадцять у країнах Бенілюксу, Данії, Ірландії та Італії; двадцять років у Німеччині; двадцять п'ять років у Великобританії; п'ятдесят років у Франції.

У Великобританії окрім запровадження системи охорони промислових зразків, які мають естетичну складову, шляхом реєстрації, у 1988 році було прийнято законодавство про позареєстраційну охорону двовимірних або трьохвимірних виробів незалежно від їх функціональних та естетичних характеристик⁷. Строк такої охорони було встановлено в п'ятнадцять років. Таке право включало лише право забороняти відтворення промислового зразка. Воно стосується фактично тих виробів, які могли б бути кваліфіковані як предмет охорони корисною моделлю в тих юрисдикціях, де існують відповідні системи.

Крім цього, Бернська конвенція⁸, учасницями якої є всі держави-члени ЄС, визначає, що промислові зразки, так само як і твори прикладного мистецтва можуть охоронятись як авторським правом, так і спеціальним правом *sui generis*. Тож в залежності від особливостей національного законодавства, дозволяється спільна охорона промислових зразків, як авторським правом, так і спеціальним

¹ Industrial and Commercial Property Act, May 20, 1927 (Ir.).

² Denmark Designs Act, May 27, 1970 (Den.), reprinted in 10 INDUS.PROP. 223-40 (1970) (English version).

³ Provisions on Designs, Industrial Property Code Decree No. 30.679 promulgating the Código da Propriedade Industrial, Aug. 24, 1940 (Port.).

⁴ Order on Industrial Designs, Jan. 17, 1974 (G.D.R.) CM. 11, § 6(2)(ii), reprinted in 14 INDUS.PROP. 144-45 (1975) (English version).

⁵ Design Statute, Royal Decree No. 1411, Aug. 25, 1940, as last amended, June 22, 1979, tit. III, art. 5 (Italy).

⁶ Registro de la Propiedad Industrial, Madrid, 1951, Clt. I, art. 29 (Іспанія).

⁷ See English Design Laws, *supra* note 2, § 216.

⁸ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as last revised, Paris, July 24, 1971, 828 U.N.T.S. 221.

правом в сфері промислової власності. Проте умови, за яких може надаватись така спільна (кумулятивна) охорона, є відмінними в окремих державах-членах. У Франції, наприклад, існує найвищий рівень такої кумулятивної охорони, навіть строк охорони на промислові зразки становить 50 років подібно до художніх творів. В інших державах рівень такої охорони є дуже низьким.

Робота з підготовки Директиви про правову охорону промислових зразків та Регламенту про промисловий зразок Спільноти

В цілому слід зауважити, що законодавчий процес щодо регламентації режиму охорони промислових зразків в ЄС був одночасно зосереджений як на гармонізації національного законодавства так і створенні системи охорони промислових зразків на рівні Спільноти. Дискусія між інституціями точилася в основному з приводу окремих питань матеріального права та процедури.

Більше того, запровадження охорони на рівні Спільноти розглядалось як основна ціль даного процесу, спрямованого на усунення бар'єрів на внутрішньому ринку ЄС. А гармонізація розглядалась як необхідний попередній етап. Тож розглянемо комплексно весь законодавчий процес і окремо зупинимось на особливостях Директиви.

Регламент (ЄС) № 6/2002 та Директива № 98/71/ЄС

Виходячи зі статті 100(а) Договору про заснування ЄС, Комісія визначила, що гармонізація законодавства в сфері промислових зразків має велике значення для належного функціонування внутрішнього ринку. Одночасно було подано дві законодавчі пропозиції про створення єдиної системи охорони промислових зразків на рівні Спільноти¹, та про гармонізацію законодавства держав-членів з охорони промислових зразків², що має існувати паралельно із системою промислових зразків Спільноти.

Зазначені дві ініціативи неможливо розглядати окремо, оскільки вони не лише спрямовані на один і той самий об'єкт (але на різні рівні його охорони), а й більшість положень цих актів є ідентичними за своїм змістом.

Законодавець ставив на меті залишити для дизайнера (автора промислового зразка) можливість вибору між національною системою охорони і системою охорони на рівні Спільноти, проте в жодному разі не можливо було допустити, щоб їх відмінність за окремими нормами створила передумови для зловживання, викривлення умов конкуренції, невинуватих переваг одних авторів над іншими лише в силу їх різного правового статусу.

Опублікування в червні 1991 року Зеленої книги про правову охорону промислових зразків привернуло до себе велику увагу різних промислових організацій та практиків³. За участі зацікавлених сторін та спостерігачів, 25 і 26 лютого 1992 року було проведено слухання. Поспіль зустріч відбулась на рівні урядових експертів у сфері промислової власності 25 березня 1992 року. Наступні слухання 16 жовтня 1992 року було присвячено найбільш дискусійному

¹ Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design COM(93)342final. OJ C 29, 31.01.1994, P. 20.

² Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs COM(93)344 final. OJ C 345, 23.12.1993, P. 14.

³ Commission of the European Communities, Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs, III/F/5131/91-EN (June 1991).

питанню, а саме правовій охороні промислових зразків запасних частин автомобілів. Попередні проекти було передано зацікавленим сторонам для подальшого обговорення¹. В результаті таких обговорень Комісією, з урахуванням аргументації представників промислового сектору, було підготовлено і ухвалено 28 липня 1993 року дві пропозиції щодо прийняття Регламенту і Директиви Європейського Парламенту і Ради, які було опубліковано 3 грудня 1993 року.

Визначимо основні дискусійні питання Зеленої книги та результати їх обговорення, які знайшли своє відображення у зазначених пропозиціях.

В процесі обговорення було вирішено звизначити поняття «промисловий зразок», аби пристосувати Директиву до швидкого розвитку технологій, і, таким чином, уникнути можливого невідповідного обмеження та забезпечити максимально широку сферу дії Директиви. Зокрема було вилучено відсилання про те, що промисловий зразок може мати двохвимірну і трьохвимірну характеристику. В новому визначенні було вилучено відсилку до того, що промисловий зразок не має виконувати винятково технічну функцію продукції. Тож було сформовано загальний принцип, відповідно до якого немає значення, які функції виконує промисловий зразок, — естетичні або технічні, та яку форму він має для покупця — матеріальну чи нематеріальну. Кольори і матеріал в результаті було визначено як елементи промислового зразка, які не можуть охоронятись самі по собі, проте за бажанням власника прав вони можуть бути складовою промислового зразка поряд з іншими елементами. З вище наведених причин також було усунуто характеристику промислового зразка, відповідно до якої він має бути здатним до сприйняття органами чуттів.

Модифікації піддалося визначення умов охорони: розширено поняття новизни² та вимогу до вирізняльності змінено на індивідуальний характер³. Зокрема, Зеленою книгою пропонувалось, щоб новизна визначалася лише на основі існуючого рівня техніки в межах Спільноти. Внаслідок цього промислові зразки Спільноти могли б реєструватись щодо імпортованої продукції, яка вироблена та охороняється у третіх країнах. Це, в свою чергу, призвело б до запровадження аналогічного законодавства в третіх країнах та завдало б значної шкоди експортерам з ЄС. Тож представники промислового сектору ЄС наполягли на тому, щоб новизна визначалась на світовому рівні.

Також зроблено уточнення, що промисловий зразок не вважається новим, якщо він складає загальне враження ідентичного або майже ідентичного з вже існуючим промисловим зразком. В той же час, промислові зразки вважаються тотожними, якщо їх особливі риси відрізняються лише в нематеріальних контурах (наприклад, колір, графічні зображення на поверхні одиниці продукції, тощо). Уточнено, що промисловий зразок вважається таким, що став загальнодоступним, якщо здійснено його опублікування, публічний показ, використання у торгівлі або розкриття інформації про нього іншим чином. Не вважається, що промисловий зразок став загальнодоступним, якщо інформацію про нього розкрито третім особам на умовах конфіденційності.

«Вирізняльний характер» змінено на «індивідуальний характер». «Індивідуальний характер» визначається на основі «загального враження», яке

¹ Audrey Horton «European design law and the spare parts dilemma: The proposed Regulation and Directive», *European Intellectual Property Review* 1994.

² Стаття 5.

³ Стаття 6.

справляє промисловий зразок на «інформованого користувача» та з урахуванням того, чи відрізняється він від загального враження, яке справляється на такого користувача іншим промисловим зразком, який вже комерціалізовано на ринку Спільноти або на будь-якому іншому ринку, або опубліковано в результаті подання заявки на реєстрацію у якості промислового зразка Спільноти чи національного промислового зразка хоча б в одній з держав-членів до моменту заяви про права на такий промисловий зразок.

При оцінці індивідуального характеру більша увага має приділятися спільним рисам ніж відмінним, оскільки саме спільні риси визначають загальне враження. До уваги також має прийматися рівень свободи дизайнера (автора) при створенні промислового зразка.

Введення поняття «індивідуального характеру» критикувалося з тих міркувань, що відмінність промислового зразка від інших в результаті має визначатися на основі не об'єктивного, а суб'єктивного тесту (враження, яке справляється на окремого користувача) лише на основі його особистих знань. Проте контраргументом було те, що на практиці, при розгляді подібних рішень в суді, обов'язково залучатимуться експерти, які на основі індивідуальної оцінки окремих людей не допускать виникнення необ'єктивності розгляду.

Новим пунктом 2 статті 4 визначено, що промислові зразки, які становлять складову складної продукції повинні самі по собі мати індивідуальний характер, а отже, наявність індивідуального характеру у складній продукції в цілому не є достатньою умовою охороноздатності таких складових. Тож внаслідок таких змін було підвищено вимоги до охороноздатності і ускладнено умови відповідності критеріям новизни та індивідуального характеру через розширення обсягу охорони наявних зразків.

Критика проекту стосувалась також того, що відповідно до його положень охорона надавалась промислому зразку, як такому, без прив'язки до продукції, щодо якої поширюється охорона. Наприклад, відповідно до законодавства Великобританії, заявники на реєстрацію промислового зразка мають зазначити одиницю продукції або перелік продукції, щодо якої передбачається надання охорони на такий промисловий зразок. Існування абсолютної охорони могло тлумачитись як те, що третя сторона, яка не скопіювала, а незалежно створила тотожний промисловий зразок, порушує чинну реєстрацію, навіть якщо вона застосувала такий промисловий зразок до виробництва іншої продукції. З іншого боку, вимога зазначити в заявці на реєстрацію виключний перелік продукції призводить до несправедливих наслідків у випадках, коли заявник починає виробляти із використанням такого промислового зразка продукцію, не зазначену при поданні заявки. В результаті пропозицію щодо такої прив'язки було відхилено.

Дещо модифіковано було концепцію «пільгового строку» для заявників на реєстрацію промислового зразка, відповідно до якої промисловий зразок, який став загальнодоступним внаслідок неупереджених дій дизайнера (автора) впродовж 12 місяців до моменту подачі заявки на реєстрацію не приймається до уваги при визначенні новизни та індивідуального характеру промислового зразка. У тому числі до другої редакції проекту було включене положення про те, що, якщо промисловий зразок став загальнодоступним внаслідок зловживання третіми сторонами, або помилково, то це також не приймається до уваги для встановлення новизни. Проте вилучено з норми про пільговий строк випадки,

коли в результаті несанкціонованого використання третіми сторонами було зареєстровано промисловий зразок Спільноти або національний промисловий зразок. Відповідно до статті 14, якщо промисловий зразок зареєстровано особою, яка не має на нього первинних прав, то автор, який створив промисловий зразок, може подати клопотання про визнання його легітимним володільцем промислового зразка.

Стаття 8 (в попередніх редакціях — стаття 9) — «Промислові зразки, які випливають з їх технічної функціональності та промислові зразки з'єднувальних компонентів» стала однією з найбільш дискусійних при розробці Регламенту. З одного боку, представники автомобільної промисловості наполегливо лобювали положення про те, щоб поширити охорону на всі запасні частини для автомобілів. З іншого боку, виробники запасних частин наполягали на вилученні з'єднувальних компонентів зі сфери охорони і таким чином забезпеченні вільної конкуренції на ринку запасних частин.

В результаті Комісією було закріплене формулювання, відповідно до якого промисловий зразок являє собою риси зовнішнього вигляду, які можуть сприйматись лише органами чуттів людини. Естетичні та функціональні промислові зразки є охороноздатними в рівній мірі. Проте риси, необхідні для досягнення технічної функції і які не залишають свободи вибору при відтворенні відповідних елементів, не можуть бути охороноздатними з тієї причини, щоб запобігти можливій монополізації технічної функції засобами охорони промислового зразка. Такі риси можуть бути охороноздатними в межах законодавства про винаходи або законодавства про корисні моделі за умови дотримання вимог для такої охорони. З метою забезпечення сумісності складних виробів із промисловими зразками з'єднувальних компонентів, було встановлено, що останні не підлягають охороні, навіть якщо їх форма не диктується винятково механічною функцією. Проте це положення не застосовується до з'єднувальних компонентів модульних¹ систем².

З метою захисту інтересів виробників складної продукції щодо повернення коштів, інвестованих в розробку (особливо в сфері автомобілебудування), пропонувалося ввести так зване застереження щодо ремонту «*repair clause*», що в свою чергу не повинно було вважатись порушенням правил конкуренції. Передбачалося введення норми, відповідно до якої виробник складної продукції мав би виключне право на виробництво і розповсюдження запасних частин протягом трьох років з моменту першого розміщення такої продукції на ринку і таким чином споживач був би прив'язаний до первинного виробника складної продукції під час проведення ремонту³. Після вичерпання зазначеного строку виробництво таких запасних частин могли б здійснювати незалежні виробники запасних частин та вільно конкурувати з власником промислового зразка на складний виріб.

Першочергово пропонувалося встановити семирічний строк для виключної охорони промислового зразка на запасні частини. Проте з огляду на те, що середній

¹ Під модульною системою слід розуміти складний виріб, прості елементи якого є тотожними і взаємозамінними.

² Par. 8.2 of Explanatory Memorandum of the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design COM (93) 342 final.

³ Par. 9.4 of Explanatory Memorandum of the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design COM (93) 342 final.

строк експлуатації автомобіля в Європі становить 7–8 років, виробництво запасних частин через такий термін не було б комерційно доцільним для незалежних виробників, а отже, було погоджено скоротити такий термін до трьох років¹. В той же час, користувачі не могли бути введені в оману щодо походження таких запасних частин при їх використанні².

У будь-якому разі, застосуванню підлягали положення статей 85 і 86 Договору. Містилося посилання на наявну практику Європейського Суду справедливості, відповідно до якої саме по собі здійснення власником охоронюваного промислового зразка своїх виключних прав не становить зловживання домінуючим становищем. Таке здійснення прав становить зловживання лише за умови, якщо з боку підприємства, яке посідає домінуюче становище, має місце недобросовісна поведінка, така, наприклад, як відмова постачати запасні частини для певного виробу, який все ще знаходиться в обігу, за умови, що така поведінка може негативно вплинути на торгівлю між державами-членами³.

Визначимо основні етапи розвитку положень проектів в процесі проходження ними подальших стадій законодавчого процесу.

Висновок Економічно-соціального комітету від 6 липня 1994 року⁴, торкнувся таких аналогічних питань обох пропозицій: новизна промислового зразка (стаття 5), індивідуального характеру промислового зразка (стаття 6) та «застереження щодо ремонту» (стаття 23).

Щодо новизни, то було висловлено сумнів у доцільності встановлення світового критерію її визначення, особливо в сфері текстильної промисловості; оскільки, як зазначено у висновку, імпортери підробленої продукції можуть виправдовувати свої дії тим, що певний промисловий зразок вже охороняється в певній третій країні. Це в свою чергу може завдавати шкоди добросовісним виробникам одягу в ЄС.

Щодо визначення індивідуального характеру промислового зразка, то було рекомендовано видалити поняття «інформований» (при визначенні користувача), оскільки його визнано занадто амбіційним і суб'єктивним. Було запропоновано, що індивідуальний характер промислового зразка має визначатись на основі загального враження, яке він справляє на громадськість, на користувача, яке має бути відмінним від загального враження, яке справляє інший промисловий зразок. Таке враження має бути результатом творчого доробку. Також, відповідний промисловий зразок має відрізнитись від будь-якої конфігурації, відомої зацікавленим колам в межах Спільноти до дати заяви.

Наступний додатковий Висновок більш детально зупинився на менш дискусійних питаннях і мав на меті відпрацювати питання юридичної техніки. При цьому з текстом Директиви було висловлено повну згоду і зауваження, в пропозиції торкнулися лише тексту Регламенту. Зокрема, було приділено увагу питанням пов'язаним механізмами охорони прав на промислові зразки, особливо на незареєстровані промислові зразки, питанням провадження проти осіб,

¹ Audrey Horton «European design law and the spare parts dilemma: The proposed Regulation and Directive», *European Intellectual Property Review* 1994.

² Art. 23(c) of the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design. COM (93) 342 final.

³ Case 53/87, *Circa v. Renault*, [1988] ECR, 6039. Case 238/87, *Volvo v Veng*, [1988] ECR, 6211.

⁴ Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (and on Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community design). *OJ C 388*, 31.12.1994, P. 9.

які підозрюються у тому, що їх продукція порушує права на промисловий зразок Спільноти, тощо.

Зокрема, було сформульовано такі рекомендації:

- а) перевірити, наскільки відповідають положення проекту Регламенту статті 25 Угоди ТРІПС щодо поводження із підробленими товарами;
- б) чітко регламентувати, як саме визначається дата, на яку зразок став загально-відомим, визначити чи термін «став загальновідомим» стосується лише території Спільноти чи світу в цілому;
- в) на вимогу третьої сторони власник незареєстрованого промислового зразка має надати інформацію про дату, на яку такий промисловий зразок став загальновідомим, у тому числі з метою визначення дати вичерпання строку охорони;
- г) в процесі захисту прав на незареєстрований промисловий зразок має бути збалансовано обов'язки щодо тягаря обвинувачення. Зокрема, позивач має довести факт того, що третя сторона копіює саме його промисловий зразок, тоді як відповідач має довести, що промисловий зразок, який він використовує має індивідуальний характер і відрізняється від промислового зразка, що охороняється, таким правом;
- д) заявник на промисловий зразок, який одночасно є власником незареєстрованого промислового зразка, між моментом подачі заявки і моментом публікації заявки повинен мати повний обсяг прав, який надається власнику зареєстрованого промислового зразка, та деякі інші¹.

З огляду на те, що не було жодних зауважень до змісту Директиви (яка на відміну від запропонованого Регламенту мала обмежений характер і стосувалась лише окремих аспектів права щодо промислових зразків), її було ухвалено рішенням Ради від 13 жовтня 1998 року².

23 листопада 1995 року, з урахуванням Висновків Економічно-соціального комітету та Висновку Європейського Парламенту, було ухвалено рішення про направлення проекту Регламенту на подальше доопрацювання Комісії.

В результаті 21 червня 1999 року було подано змінену Пропозицію до Регламенту про промисловий зразок Спільноти. На основі Висновку Європейського Суду справедливості №1/94 щодо результатів Уругвайського раунду було змінено правову основу Пропозиції на статтю 308 Договору аналогічно до системи охорони товарних знаків Спільноти. Крім цього з урахуванням вже ухваленої Директиви, а також згаданих зауважень було ухвалені такі зміни в Пропозиції до Регламенту:

- оновлено визначення поняття «промисловий зразок»;
- уточнено критерії надання охорони (новизна і індивідуальний характер);
- остаточно погоджено, що мінімальний строк охорони становитиме п'ять років, а максимальний двадцять п'ять;
- остаточно визначено обсяг прав автора (дизайнера) — виключне право використовувати промисловий зразок та право забороняти третім особам здійснювати таке використання;

¹ Additional Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Regulation (EEC) on the Community Design. *OJ C 110, 02.05.1995, P. 12.*

² Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs. *OJ L 289, 28.10.94, P. 28.*

- встановлено межі права на промисловий зразок (як правило воно не поширюється на з'єднувальні компоненти складних виробів);
- визначено норми щодо недійсності прав на промисловий зразок;
- визначено, що система охорони прав на промисловий зразок Спільноти не зачіпатиме дії національних систем охорони промислових зразків, у тому числі авторського права, законодавства про винаходи чи торговельні марки, систему охорони торговельних марок Спільноти¹.

25 травня 2000 року профільний комітет Європейського Парламенту ухвалив Звіт щодо зміненої Пропозиції до прийняття Регламенту. В цілому проект було схвалено, проте запропоновано два доповнення. Перше стосувалося права на інформацію щодо місця походження та місця розміщення на ринку підробленої продукції для того, щоб надати можливість авторові (дизайнерові) знаходити виробників і запобігати копіюванню, а друге — запровадження процедури офіційного визнання власності на промисловий зразок. Крім того запропоновано ще одинадцять змін менш принципового значення². Ці зміни було затверджено Європарламентом при ухваленні 16 червня 2000 року Пропозиції в першому читанні і направлено на доопрацювання Комісії.

20 жовтня 2000 року Комісія представила новий варіант проекту Регламенту, у якому було прийнято всі пропозиції Парламенту, крім окремих, які в деякій мірі суперечили вже ухваленій Директиві 98/71/ЄС. Серед основних змін і доповнень, прийнятих Комісією, були такі:

- видалено відсилання до принципу «недобросовісності» у статті 20(2);
- здійснено уточнення стосовно дати, з якої починається охорона, та строків (стаття 12), положень стосовно наслідків задоволення позовів про визнання права на промисловий зразок (стаття 16) та презумпції дійсності зареєстрованого промислового зразка (стаття 89);
- видалено пункт 5 статті 27 стосовно однорідного характеру промислового зразка Спільноти;
- видалено положення стосовно створення органу Спільноти з наднаціональними повноваженнями³;
- видалено пункт, яким встановлювався виняток з однорідного характеру промислового зразка Спільноти;
- внесено зміни і доповнення стосовно презумпції дійсності і захисту по суті справи⁴.

У такому остаточному вигляді Регламент було нарешті ухвалено 12 грудня 2002 року⁵.

¹ Amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community Design COM (99) 0310 final. *OJ C 248E*, 29.08.2000, P. 3.

² Committee on Legal Affairs and the Internal Market Rapporteur: <Depute> Enrico Ferri, <TitreType> REPORT </TitreType> <Titre> on the amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community design </Titre> <DocRef>(COM(1999)310 — C5 0129/1999 — 1993/0463(CNS)), </DocRef> 29 May 2000.

³ Важливим є те, що до цього моменту передбачалося створення окремого спеціалізованого наднаціонального органу під назвою Бюро промислових зразків Спільноти, який би виконував функції з імплементації та адміністрування системи охорони промислових зразків Спільноти. Проте в цілях раціоналізації та мінімізації бюрократизації було вирішено покласти такі функції на Бюро гармонізації на внутрішньому ринку, засноване Регламентом щодо торговельної марки Спільноти.

⁴ Amended proposal for a Council Regulation on Community Design. *OJ C 62E*, 27.02.2001, P. 173.

⁵ Council Regulation (EC) №6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *OJ L3*, 5.1.2002, P. 1.

Окремі особливості підготовки Директиви № 98/71/ЄС

Як зазначено вище, всі дискусії і зауваження стосовно змісту пропозицій в рівній мірі стосувались і Пропозиції щодо прийняття Директиви про правову охорону промислових зразків. Тому не має потреби зупинятись на них окремо. З іншого боку, деякі внесені на останньому етапі законотворчого процесу зміни вирізняють Директиву від Регламенту, і на них варто зупинитись окремо.

Перше положення стосується кумулятивної охорони промислових зразків як спеціальним законодавством про промислові зразки, так і авторським правом в межах, які визначаються Бернською конвенцією. Зокрема, статтею 17 визначено, що «право на промисловий зразок, зареєстроване у відповідності до цієї Директиви, підлягає охороні національними положеннями авторського права з дати створення такого промислового зразка або його фіксації у будь-якій формі. Межі та умови надання охорони авторським правом, а також необхідний рівень оригінальності визначаються положеннями національного законодавства»¹.

Другою принциповою відмінністю правового режиму охорони, запровадженого Директивою, було те, що положення стосовно охорони складових частин складної продукції в результаті дискусій було вилучено з останньої редакції проекту і в результаті відповідне питання не регламентовано. Стаття 18 Директиви визначила, що держави-члени залишають в силі національне законодавство стосовно охорони промислових зразків компонентів складної продукції, необхідних для ремонту і відтворення зовнішнього вигляду складної продукції до тих пір, поки не буде прийняте спільне рішення щодо гармонізації таких положень².

Визнано недоцільним запроваджувати на національному рівні обов'язкову позареєстраційну охорону промислових зразків з огляду на те, що чинне законодавство більшості держав не передбачало такої форми охорони.

Нагадаємо, що остаточний варіант Директиви № 98/71 було ухвалено 13 жовтня 1998 року³.

Розвиток та практика застосування законодавства

21 жовтня 2002 року було ухвалено Регламент Комісії (ЄС) №2245/2002 про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) №6/2002 про промислові зразки Спільноти. У Регламенті містяться положення щодо процедури подання заявки, реєстрації, подання апеляцій, сплати зборів, порядок представлення сторін тощо⁴.

Крім того, 16 грудня 2002 року було прийнято Регламент Комісії (ЄС) №2246/2002 про збори, що сплачуються до Бюро гармонізації на внутрішньому ринку, яким було визначено порядок сплати зборів, порядок визначення дати, з якої збір вважається сплаченим, порядок відшкодування переплачених сум, розміри ставок тощо⁵.

¹ Стаття 17 Директиви 98/71/ЄС.

² Стаття 18 Директиви 98/71/ЄС.

³ Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of designs. *OJ L 289, 28.10.1998*.

⁴ Commission Regulation (EC) №2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) № 6/2002 on Community designs. *OJ L 341, 17.12.2002, P. 28*.

⁵ Commission Regulation (EC) №2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs. *OJ L 341, 17.12.2002, P. 54*.

Після ухвалення Регламенту і Директиви не було ухвалено жодного рішення Європейського Суду справедливості щодо тлумачення їх положень. Проте не можна оминати увагою кілька судових рішень, які відіграли роль при розробці положень проектів на певних етапах.

Вже згаданими вище рішеннями було визначено, що монопольне здійснення прав на промисловий зразок складного виробу та відповідні його компоненти, на які поширюється охорона, саме по собі не порушує правил конкуренції. Порушення має місце тоді, коли власник, користуючись своїм монопольним становищем, чинить тиск на користувачів шляхом непостачання певного виду компонентів, необґрунтованого підвищення цін тощо¹.

Також не можна оминати увагою Рішення С-23/99 у позові проти Франції щодо затримання на митниці запасних частин для автомобілів, правомірно вироблених у Іспанії, і які транзитом транспортувались через Францію до Італії. З точки зору французької влади, такі товари порушували право на промисловий зразок, зареєстрований у Франції і митниця мала право затримувати товари, що перетинають кордон, які порушують національні права інтелектуальної власності. Суд ухвалив рішення, відповідно до якого дії французької сторони не могли бути виправдані з тієї причини, що транспортовані товари передбачались для продажу за межами території Франції. Більше того, такі товари вироблено законно, відповідно до законодавства Іспанії, і вони не порушують прав інтелектуальної власності в Італії (країні призначення) і розміщення їх на італійському ринку є правомірним. Отже, такими діями Франція вчинила перешкоди для вільного руху товарів, порушивши таким чином статтю 30 (нову статтю 28) Договору, за що Судом було призначено сплату компенсації². Проте цей прецедент має більше значення не для тлумачення норм щодо охорони прав на промисловий зразок, а для розвитку механізмів регламентації прав інтелектуальної власності в межах ЄС.

Перспективи розвитку законодавства

У вересні 2004 р. Комісією було запропонована Пропозиція щодо Директиви Європейського Парламенту та Ради з доповнення Директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків³. Її підготовка було пов'язана з неможливістю гармонізувати законодавства держав-членів щодо запасних частин.

На цей час Директива не виключає захист запасних частин правом на промисловий зразок. Тобто захист промислових зразків — частин, зокрема, автомобілів на первісному ринку, розповсюджується і на запасні частини, які використовувалися для ремонту автомобілів на вторинному ринку після того, як автомобіль продано.

На момент ухвалення Директиви, у зв'язку з тим, що держави-члени не досягли домовленості про гармонізацію запасних частин на вторинному ринку, стаття 14 директиви визначила, що держави-члени можуть змінювати чинне національне законодавство у напрямку лише лібералізації ринку запчастин.

¹ Case 53/87, *Circa v. Renault*, [1988] ECR, 6039. Case 238/87, *Volvo v Veng*, [1988] ECR, 6211.

² Judgment of the Court of 26 September 2000 in Case C-23/99: Commission of the European Communities v French Republic. *Official Journal C 335, 25/11/2000 P. 13.*

³ Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, 14.9.2004, COM (2004) 582 final.

На 2004 р. Австрія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, ФРН, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Словачія та Швеція передбачають охорону запасних частин як промислових зразків.

У Бельгії, Угорщині, Ірландії, Італія, Латвії, Люксембурзі, Нідерландах, Іспанії та Великобританії передбачено застереження щодо ремонту, що дозволяє охорону промисловим зразком нових частин, проте залишає можливість використовувати запасні частини, вироблені іншими виробниками на вторинному ринку.

Суттєвим чинником для зміни Директиви було прийняття Регламенту ЄС 2001 року про промислові зразки Спільноти, стаття 110(1) якого передбачає, що «охорона промисловим зразком Спільноти не надається для промислового зразка, який є складовою частиною складного виробу, що використовується у значенні статті 19(1), з метою ремонту того складного виробу з метою відновлення його первісного зовнішнього вигляду».

Комісія, здійснивши консультації з зацікавленими сторонами та вивчивши економічні наслідки збереження охорони запасних частин на розвиток ринку запасних частин у Європі, запропонувала змінити статтю 14 Директиви, визначивши вимоги до запасних частин такими ж, як і у Регламенті про промислові зразки Спільноти.

Таким чином, пропонується не обмежити прав власників промислових зразків, а запобігти існуванню монополії на вторинному ринку запасних частин.

В той же час, до статті 14 введена вимога щодо передбачення державами-членами забезпечення споживачів повною інформацією про джерела походження запасних частин для того, щоб вони могли зробити усвідомлений вибір між конкуруючими виробниками.

ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Як зазначалось вище, системи охорони промислових зразків в Спільноті на двох рівнях (національному та наднаціональному) за своїм змістом є тотожними за винятком окремих положень. Це, зокрема, пояснюється намаганням законодавця ЄС не допустити створення нерівних умов охорони для власників національних промислових зразків і промислових зразків Спільноти.

Проте основою для порівняння режимів охорони в Україні та ЄС все ж є Директива 98/71/ЄС, оскільки обов'язок щодо відповідності положень національного законодавства держав-членів ЄС існує лише стосовно актів гармонізації, до яких і належить Директива №98/71/ЄС. Проте, не слід забувати, що метою процесу адаптації законодавства України до *aqui* ЄС в сфері інтелектуальної власності є запровадження рівня охорони, еквівалентного наявному в ЄС в цілому. Невід'ємним елементом такої системи є механізми забезпечення охорони на об'єкти інтелектуальної власності на рівні Спільноти, яким є в тому числі промисловий зразок Спільноти.

Поняття промислового зразка

Відповідно до статті 1 Директиви 98/71/ЄС або статті 3 Регламенту 6/2002, промисловий зразок («*design*») означає вигляд виробу у цілому або його частини, що є результатом ознак, зокрема ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його оздоблення. Під виробом

розуміється предмет промислового або ручного виробництва, до якого серед усього іншого відносяться деталі, призначені для складання у складний виріб, упаковка, оформлення¹, графічні символи, типографські шрифти, але за винятком комп'ютерних програм.

Визначення об'єкта охорони, відповідно до українського законодавства, є дещо вузьким. Зокрема, відповідно до пункту 3 статті 5, об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Українське законодавство передбачає, що зовнішні ознаки промислового зразка мають на меті задоволення естетичних та ергономічних потреб². В положеннях права ЄС свідомо упущено відсилання до виключно естетичної функції промислового зразка. Більше того, в преамбулах Директиви і Регламенту йдеться про те, що промисловий зразок не обов'язково має виконувати естетичну функцію³. Це пояснюється тим, що в ЄС промисловий зразок насамперед має на меті захистити виробника продукції від копіювання форми, незалежно від того, справляє вона естетичний вплив на кінцевого споживача, чи ні. Це має на меті гарантувати надання охорони через промисловий зразок зовнішньому вигляду якнайбільш широкого кола виробів.

Відсутність обов'язкової вимоги до естетичного характеру обумовлює те, що в якості додаткової характеристики, що визначає «індивідуальний характер» промислового зразка може відноситись матеріал, з якого виготовлено відповідний виріб (див. визначення промислового зразка в Директиві і Регламенті). В українському законодавстві відсутні подібні застереження.

Вимоги до охороноздатності та обсяг охорони

Промисловий зразок підлягає охороні правом на промисловий зразок за умови, якщо він є новим та має індивідуальний характер⁴.

Новизна. Промисловий зразок вважається новим, якщо на день подання заяви на реєстрацію жоден ідентичний зразок не був публічно доступний⁵.

Промисловий зразок вважається публічно доступним, якщо його було опубліковано, або він був продемонстрований на виставці, комерційно реалізований або оприлюднений іншим чином. Проте визначення новизни є відносним і визнання її залежить від того, чи могли згадані випадки оприлюднення промислового зразка стати відомими колу фахівців, які спеціалізуються на відповідному секторі, та здійснюють свою діяльність в межах Спільноти⁶.

При цьому, як свідчить судова практика, місце опублікування або іншого оприлюднення промислового зразка не має значення, а отже і не має значення знаходження джерела, з якого згадане коло фахівців дізналося про промисловий зразок⁷. Питання взаємозв'язку між оприлюдненням за межами Спільноти і

¹ Get-up.

² Пункт 2 статті 5 Закону.

³ Пункт 10 преамбули Регламенту та пункт 14 преамбули Директиви.

⁴ Стаття 3(2) Директиви та стаття 4(1) Регламенту.

⁵ Стаття 4 Директиви та стаття 5(1) Регламенту.

⁶ Стаття 6(1) Директиви та 7(1) Регламенту.

⁷ Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Dipl.-Ing. Angelika Langchrig, Dr. Ing. Dipl.-Ing. Tillmann Hellwig «The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community» // Journal of the Patent and Trademark Office Society February, 2004, P. 114.

обізнаністю кола фахівців в межах ЄС про таке оприлюднення не є достатньо чітким і має вирішуватися судовою практикою.

Вище йшлося про відмінності у національному законодавстві держав-членів стосовно визначення і меж новизни, які існували на час розробки законодавства. Відповідно до концепції, закладеної у Директиві і Регламенті, новизна визначається на універсальному рівні і не обмежена в часі.

На стадії розробки проектів актів Спільноти були ініціативи зменшити рівень вимоги новизни до рівня оригінальності. Проте вони не знайшли своєї підтримки з міркувань оберненої взаємозалежності вимог до охороноздатості та обсягу охорони.

Іншими словами, чим нижчі вимоги до набуття промисловим зразком охорони, тим менший обсяг прав на нього поспіль, вже після набуття охорони. Ідея встановлення оригінальності для промислових зразків походить з законодавства Великобританії. Зокрема, поняття оригінальності в англійському законодавстві впливає з концепції авторських прав і ґрунтується лише на незалежному створенні. Тобто, для того, щоб вважатися оригінальним, промисловий зразок має бути створеним автором самостійно і не має бути копією іншого промислового зразка. Проте це не означає, що він має бути новим у сенсі відмінним. Аналогічний стандарт оригінальності існує в законодавстві Сполучених Штатів¹. Ще однією з причин, чому Комісія відмовилась від закріплення концепції оригінальності на користь стандарту новизни, стало бажання забезпечити привабливість промислового зразка Спільноти, його надійність та усунення передумов для складних судових процесів з приводу встановлення або спростування оригінальності².

Індивідуальний характер. Вимога індивідуальності є новою для законодавства України та була введена у відповідні акти Спільноти для того, щоб запобігти охороні промислових зразків, які відрізняються від будь-якого з вже існуючих промислових зразків лише незначними деталями³.

Вважається, що промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який промисловий зразок, який став публічно доступним⁴.

Основою стандарту індивідуального характеру є загальне враження. Визначення спільних ознак промислових зразків не вирішує питання існування індивідуального характеру. Суттєвим є з'ясування, чи справляє промисловий зразок в межах загального враження відчуття загальної відмінності⁵. Іншими словами, не має виникати асоціації та відчуття того, що відповідний промисловий зразок є вже знайомим.

Другою особливістю стандарту індивідуального характеру промислового зразка є введення поняття «інформований користувач» (*«informed user»*), який

¹ Graeme B. Dinwoodie «Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union» // AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall 1996, P. 651.

² Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, Working Document of the Services of the Commission, Doc. # 111/F/5131/91-EN (1991), пункт 5.5.3.2.

³ Graeme B. Dinwoodie «Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union» // AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall, 1996, P. 657.

⁴ Стаття 5 Директиви та стаття 6 Регламенту.

⁵ Graeme B. Dinwoodie «Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union» // AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall 1996, P. 657.

найчастіше, проте не завжди, є кінцевим споживачем. Комісія чітко наголосила на тому, що інформований користувач не має ототожнюватись з експертом з промислових зразків¹.

Індивідуальний характер не обов'язково вимагає створення концептуально відмінного промислового зразка за всіма ознаками. Достатнім є помітне та значне вдосконалення у порівнянні із тим, що було створено раніше². Тлумачення вислову «помітне і значне вдосконалення» здійснюватиметься судом в межах кожної окремої справи і, можливо, Європейським судом буде вироблено єдиний підхід.

При цьому для встановлення індивідуального характеру промислового зразка береться до уваги природа виробу, до якого застосовується промисловий зразок, або в якому його втілено, і особливо промисловий сектор, до якого він належить³, а також рівень свободи автора при розробці промислового зразка⁴.

Обсяг охорони поширюється на всі промислові зразки, які не справляють відмінне загальне враження на інформованого користувача⁵, а, отже, безпосередньо прив'язаний до індивідуального характеру.

Щодо України, єдиною вимогою до патентоздатності промислового зразка в законодавстві України є новизна⁶. При цьому промисловий зразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету⁷.

Тож очевидними недоліками правового регулювання в Україні у зв'язку із обмеженою регламентацією є наступні.

По перше, чітко проглядається, що в ЄС є наступні елементи вимог до охороноздатності промислового зразка: (1) новизна, яка в свою чергу передбачає (а) відсутність тотожного промислового зразка у світі, (б) який відомий колу фахівців в ЄС, та (2) індивідуальний характер, (в) який визначається на основі відмінного загального враження, (г) яке справляється промисловим зразком на інформованого користувача.

В українському законодавстві, в свою чергу, присутні лише два елементи. Зокрема новизна, яка визначається на основі (а) сукупності суттєвих ознак промислового зразка, які, в свою чергу (б), стали загальнодоступними в світі. Новизна за українським законодавством близька за своїм змістом до законодавства ЄС (в одному випадку визначається через сукупність суттєвих ознак, в іншому — через ідентичність).

Однак, слід зазначити, що вимога новизни є протиположною елементу (в) — відмінному загальному враженню. Зокрема, відповідно до положень пояснювальних Меморандумів до Пропозицій, ще на стадії розробки Комісією було зазначено, що індивідуальний характер не може тлумачитись як відмінність за сукупністю

¹ Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design, COM(93)342 final-COD 463, December 3, 1993; Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal For a European Parliament And Council Directive, COM(93)344 final-COD 464, December 3, 1993.

² Див. Graeme V. Dinwoodie.

³ Пункт 13 преамбули Директиви.

⁴ Стаття 5(2) та пункт 13 преамбули Директиви; пункт 14 преамбули та стаття 6(2) Регламенту.

⁵ Стаття 9 Директиви, стаття 10 Регламенту.

⁶ Пункт 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, №7, ст. 34, з урахуванням змін, в останнє внесених Законом № 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, Ст.271.

⁷ Пункт 2 статті 6 Закону.

ознак, а саме на основі загального враження, яке справляється промисловим зразком на інформованого користувача¹.

Це, зокрема, пояснюється тим, що окремі суттєві ознаки мають різний ступінь прояву, а отже і впливу на свідомість інформованого користувача. В залежності від прояву такої суттєвої ознаки, вона може впливати або не впливати на загальне враження відмінності. Отже, наслідком такої розбіжності є різна кваліфікація вимог до охороноздатності в українському законодавстві і праві ЄС.

Наприклад, зміна текстури тканини парасольки (як суттєвої ознаки зовнішнього вигляду парасольки) та впровадження її у виробництво іншою особою в українському законодавстві буде розглядатись як створення нового промислового зразка і не порушуватиме прав власника. Відповідно ж до права ЄС, загальне враження, яке справлятиме такий новий промисловий зразок визначатиметься на основі тесту (опитування інформованих користувачів) і ймовірніше вважатиметься порушенням прав, оскільки така парасолька не справлятиме загального враження відмінності і залишатиметься асоціація із зовнішнім виглядом раніше існуючого виробу.

Зазначимо, що при видачі патенту на промисловий зразок в Україні експертиза на новизну не проводиться — тільки формальна експертиза. За відсутності новизни, патент визнається недійсним у судовому порядку. При цьому оцінка новизни (зокрема, визначення відмінності сукупності суттєвих ознак) має проводитися судовими експертами. В ЄС, як вже йшлося, питання індивідуального характеру визначається в результаті тесту за участі певної кількості інформованих користувачів.

Негатив існування зазначеного положення в українському законодавстві полягає в тому, що думки окремих експертів з одного і того ж питання часто розходяться. Тим більше комерційна цінність промислового зразка проявляється не в його експертній оцінці, а саме оцінці користувачами, які є дійсними, або потенційними споживачами, клієнтами та купують певний виріб.

І, нарешті, в українському законодавстві відсутнє так зване «запобіжне застереження» стосовно того, що промисловий зразок, котрий став публічно доступним у світі має бути відомим колу фахівців у відповідній галузі в середині країни. В Україні промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету².

Зазначимо, що стандарт новизни в Україні є вищим ніж в ЄС. Тому питання, чи є потреба його уточнення у зв'язку з відповідними положеннями Директиви, потребує подальшого обговорення.

Строки охорони

В ЄС строк дії права на промисловий зразок дорівнює 5 років та може бути продовжений на один або більше п'ятирічних термінів, проте загальний строк охорони не може перевищувати 25 років³.

В Україні строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років, який може бути продовжено на наступні 5 років⁴. ЦК України визначає, що строк

¹ Explanatory Memorandum, див вище.

² Частина 2 статті 6 Закону.

³ Стаття 10 Директиви і стаття 12 Регламенту.

⁴ Частина 5 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок» № 3688-ХІІ в редакції від 22 травня 2003 року.

чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок встановлюється в 15 років з дня подання заявки на промисловий зразок¹.

Таким чином строки чинності майнових прав на промислові зразки в Україні мають бути переглянуті.

Промислові зразки, що диктуються виключно технічною функцією

Промислові зразки, які виконують виключно технічну функцію, вилучаються зі сфери охорони відповідно до статті 7(1) Директиви та статті 8(1) Регламенту. Мовиться не про зовнішній вигляд виробу в цілому, а лише про ті риси зовнішнього вигляду, які диктуються технічною функцією. Така норма була запроваджена для того, щоб не дозволити монополізувати технічну функцію через промисловий зразок, яка, в свою чергу, може стати предметом охорони корисною моделлю.

Головним обґрунтуванням цієї норми є той аргумент, що у випадках, коли промисловий зразок визначається функцією виробу, творчий вибір автора є вкрай обмеженим, якщо взагалі існує. Поширення охорони на функціональні промислові зразки було б неприпустимим з точки зору права конкуренції, оскільки, таким чином, можливим стала б монополізація функцій, які не відповідають умовам патентоздатності і створило б невиправдані бар'єри у торгівлі.

Проте, з іншого боку не можна тлумачити вислів «визначається виключно технічною функцією» широко. Інакше це призвело б до невиправданого вилучення зі сфери охороноздатності тих елементів промислових зразків, які визначаються технічною функцією, проте при цьому існують широкі можливості для творчості дизайнера.

Отже, саме свобода подальшої творчості дизайнера у модифікації рис промислового зразка, які диктуються технічною функцією є основою для визначення охороноздатності цих рис². В Україні на рівні Цивільного кодексу України та Закону не передбачено винятків стосовно патентоздатності щодо промислових зразків, окремі риси яких визначаються технічною функцією.

Промислові зразки з'єднувальних компонентів

Охорона, що надається промислового зразку не поширюється на властивості і зовнішній вигляд виробу, який має відтворюватись у точній формі і розмірах для того, щоб уможливити механічне з'єднання, розміщення одного виробу щодо іншого і таким чином уможливити функціонування складного виробу³.

З одного боку, вилучення з'єднувальних компонентів зі сфери охороноздатності охорони обґрунтовувалось Комісією, як намагання посилити конкурентне середовище засобами стандартизації технічної продукції. З іншого боку, при створенні з'єднувального компоненту фактично відсутня свобода щодо варіації його форм.

¹ Частина 4 статті 465 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV.

² Graeme B. Dinwoodie «Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union» // AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall 1996. стор. 657. Така позиція висловлювалась Комісією як тлумачення змісту пропозицій, висунених Інститутом Марка Планка, який став головним розробником пропозицій для проектів. Проте, наприклад, суди Великобританії у своїй практиці відмовлялися у охороноздатності промислового зразку виробу, якщо його зовнішній вигляд був лише одним з обмеженої кількості способів вираження ідеї.

³ Стаття 7(2) Директиви, стаття 8(2) Регламенту.

Українське законодавство не передбачає окремих положень стосовно охороноздатності з'єднувальних компонентів.

Промислові зразки частин складних виробів

Як зазначалося вище, питання охороноздатності частин складної продукції має в ЄС принципово важливе значення, що з комерційної точки зору особливо є актуальним в галузі автомобілебудування. Закріплені положення є результатом тривалої дискусії та консенсусу представників галузі автомобілебудування та виробників запасних частин.

Відповідно до статті 3(3) Директиви та статті 4(2) Регламенту, промисловий зразок, втілений у виробі, який являє собою частину складного виробу, є охороноздатним, лише якщо така частина залишається видимою в процесі звичайного використання складного виробу та якщо такі видимі риси цього виробу самі задовольняють вимоги новизни та індивідуального характеру. При цьому під «звичайним використанням» не слід розуміти технічну підтримку, обслуговування та ремонт¹.

Така норма фактично захистила виробників запасних частин, які не є видимими в процесі експлуатації транспортного засобу.

Українське законодавство окремо не регламентує питання охороноздатності компонентів складних виробів. Хоч визначення пункту 2 статті 5 і можна застосувати для того, щоб поширити окрему на окремі частини автомобіля, проте, чи слугує, скажімо крило автомобіля або іншої видимої частини окремо для задоволення естетичних або ергономічних потреб говорити важко. Споживач навряд чи розрізняє на практиці естетичне та ергономічне значення автомобіля чи іншого складного виробу в цілому та його окремої видимої частини.

Тож, приведення законодавства України у відповідність до даного положення права ЄС є доцільним.

Зміст права на промисловий зразок та винятки з права на промисловий зразок

Реєстрація промислового зразка наділяє його володільця виключними правами використовувати зразок та забороняти використання зразку третіми особами без його згоди.

Таке використання охоплює, насамперед, виготовлення, пропонування для продажу, розміщення на ринку, імпорт, експорт або використання виробу, у якому втілено промисловий зразок, або до якого його застосовано, а також зберігання виробу для зазначених цілей².

Права на промисловий зразок при цьому не поширюються на дії, вчинені приватно в некомерційних цілях, дії, вчинені в експериментальних цілях, дії з відтворення у цитатах та в навчальному процесі, за умови, що така практика є добросовісною, не створює перешкод для нормального використання зразку власником і супроводжується посиланням на джерело. Крім того, права не можуть здійснюватись щодо морських (річкових) та повітряних суден, які зареєстровані у третій країні, якщо вони тимчасово перебувають на території Спільноти³.

¹ Стаття 3(4) Директиви та стаття 4(3) Регламенту.

² Стаття 12(1) Директиви стаття 19(1) Регламенту.

³ Стаття 13 Директиви та стаття 20 Регламенту.

Українське законодавство передбачає аналогічний обсяг прав на промисловий зразок і в цілому відповідає відповідним положенням Директиви і Регламенту. Більше того, українське законодавство передбачає право попереднього користування для осіб, які добросовісно використовували промисловий зразок до його реєстрації третьою особою, або добросовісно здійснили значне інвестування в підготовку виробництва промислового зразка.

Проте, що стосується винятків з права на промисловий зразок, то положення права ЄС виписані більш чітко і логічно. Наприклад, в статті 20(1)(с) Регламенту, статті 13(1)(с) Директиви міститься застереження, що таке використання в освітніх цілях не може здійснюватись із створенням перешкод для нормального використання промислового зразка, та обов'язковим при цьому є посилення на джерело.

Перспективи розвитку законодавства

Як свідчить практика застосування актів ЄС щодо промислових зразків, певні питання потребують роз'яснення і деталізації. Це стосується, зокрема, меж охороноздатності промислових зразків, що диктуються виключно технічною функцією, меж «загального відмінного враження», яке справляє промисловий зразок. У зв'язку з цим високою залишається ймовірність тлумачення таких положень Європейським Судом справедливості.

ВИСНОВКИ

Порівняння законодавства з охорони промислових зразків України та ЄС свідчить про необхідність внесення ряду суттєвих змін до законодавства України. Це стосується уточнення поняття промислового зразка, запровадження критерію «індивідуальний характер», змін строків чинності майнових прав на промисловий зразок.

Необхідним є також введення спеціальних положень, що регламентують питання охороноздатності промислових зразків, що диктуються технічною функцією, та промислових зразків з'єднувальних компонентів.

§ 4.4. ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

ВСТУП

Стандартизація охорони торговельних марок на міжнародному рівні, розпочата у 1883 р. Паризькою конвенцією з охорони промислової власності¹, а також запровадження міжнародної реєстрації марок Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р.² та Мадридським протоколом до Угоди 1989 р.³ на рівні Спільноти були розвинуті прийняттям у 1988 р. Першої Директиви Ради про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС), та у 1993 р. Регламенту Ради (ЄС) №40/94 про торговельну марку Спільноти.

Основною причиною прийняття акта гармонізації щодо торговельних марок були не врегульовані Паризькою конвенцією розбіжності у законодавстві держав-членів, що ставали на заваді вільному рухові товарів та свободі надання послуг та могли порушити конкуренцію.

Існувала необхідність навести приклади позначень, які можуть складати торговельні марки, з огляду на те, що такі позначення мають риси, які відрізняють, товари чи послуги одного виробника від відповідних інших виробників.

Була потреба взаємно узгодити підстави відмови у реєстрації торговельній марці чи визнання її недійсною.

Суттєвим було зменшити загальну кількість зареєстрованих у державах-членах торговельних марок, і, відповідно, — кількості конфліктів, які виникали між особами, що мають на них права. У зв'язку з цим існувала потреба у правовому закріпленні вимоги дійсного використання зареєстрованої марки; в разі невикористання — права на таку марку підлягатимуть скасуванню тощо.

Наступним кроком до уніфікації охорони торговельних марок було запровадження торговельної марки Спільноти, що відображало намагання створити процедуру реєстрації, без вад, присутніх Мадридській угоді з суттєвим її прискоренням, спрощенням, зменшенням витрат та забезпеченням охорони марок відразу на території всіх держав-членів.

Введення торговельної марки Спільноти мало небачений успіх. В перший рік замість очікуваних 15 000 заявок надійшло більш ніж 40 000. З 1993 по 2000 р. заявниками європейських та інших країн було подано більш ніж 200 000 заявок, зареєстровано 93 000 марок. В той же час з 1997 до 2000 р. було подано 33 000 заперечень, що відобразило складність знаходження нової марки, що не конфліктувала б з відомими в межах держав-членів⁴.

¹ Конвенція містить ряд важливих принципів щодо торговельних марок, зокрема, вводиться національний режим охорони торговельних марок, визначення, коли в реєстрації слід відмовити.

² Мадридська угода не створює єдиного правового режиму щодо торговельних марок в усіх країнах-учасниках, а лише полегшує процедуру отримання охорони одразу в багатьох країнах, позбавляючи від необхідності реєстрації марки в кожній окремій країні. За угодою заявники з будь-якої країни-учасниці, щоб отримати реєстрацію в інших країнах, подають тільки одну заявку до Міжнародного Бюро ВОІВ.

³ Протокол до Мадридської угоди розроблявся з метою позбавлення угоди певних недоліків. Ним введено положення про міжнародну реєстрацію на основі національної заявки, а не національної реєстрації.

⁴ Commissioner F. Bolkestein speech «The protection of Industrial Property in Europe and its place in the world», Alicante, 29 May 2000// www.europa.eu.int/comm/internal_market

Останні два міжнародні акти: Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р.¹, учасниками якої є всі держави-члени, та Договір про закони щодо товарних знаків ВОІВ 1994 р. відобразили зусилля передовсім США та ЄС у розповсюдженні перевірених їх законодавством матеріальних норм з охорони торговельних знаків (Угода ТРІПС) та процедурних положень щодо отримання охорони (PLT).

Законодавство України щодо торговельних знаків зазнало суттєвих змін у зв'язку з прийняттям у 2003 р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності»², спрямованому на досягнення відповідності національного законодавства Угоді ТРІПС. В Законі також певною мірою були відображені і положення Договору про закони щодо торговельних знаків.

В свою чергу, аналіз актів ЄС надає змогу перейти до наступного етапу уніфікації, що дозволяє врахувати у законодавстві України норми охорони торговельних марок в рамках ринку, єдиного для всіх держав-членів з урахуванням більш ніж десятирічної практики їх застосування у Спільноті.

Директива 89/104/ЄЕС

Підготовка Директиви

У 1976 р. Комісія підготувала Меморандум про запровадження торговельної марки Спільноти (далі — ТМС) та здійснила широке дослідження важливості марок як ідентифікаторів для вибору товарів чи послуг. У Меморандумі вказувалося, що ефект введення торговельної марки Спільноти може бути суттєво послаблений у зв'язку з відмінностями національних законодавств. Пропонувалося, щоб разом з актом про ТМС було прийнято акт щодо гармонізації законодавств держав-членів. Однак, у зв'язку з політичними труднощами навколо ТМС, зокрема, щодо розташування Відомства з ТМС, було вирішено розпочати з гармонізації законодавства.

Перший варіант Директиви було запропоновано у 1980 р., проте, внаслідок тривалих погоджень між Комісією, Парламентом та державами-членами її було прийнято лише через вісім років.

Розвиток законодавства та судова практика

За час застосування Директиви в 1992 р. до неї були внесені зміни лише щодо строків її імплементації — 31 грудня 1992 р.

В той же час, судова практика з тлумачення положень Директиви Судом Справедливості є найширшою у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, які охороняються на рівні ЄС. Судом ЄС розглянуто та прийнято рішень, що тлумачать положення Директиви більш ніж у двадцяти справах.

Крім того, слід врахувати також і рішення Відомства з ТМС щодо тлумачення норм Регламенту 40/94, які значною мірою ідентичні положенням Директиви.

Справи, що розглядалися Судом справедливості, зокрема, включали уточнення, що розуміється під обсягом виключних прав власника торговельного

¹ Угода містить перелік позначень, що можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки, уточнення кола прав на торговельну марку, положення щодо вимог використання марки, ліцензування тощо.

² Відомості Верховної Ради України № 35 за 2003 р. від 29/08/2003, С. 271.

знаку щодо запобігання його використання третіми особами (справа власника марки футбольного клубу «Арсенал» проти особи, що здійснювала продаж товарів із зображенням цієї торговельної марки — Англія)¹, захист марок від їх використання для ідентичної чи схожої продукції чи послуг (суперечка між двома швейцарськими компаніями і гонг-конзькою кампанією щодо неправомірного використання позначення «Durffee» в Німеччині²), розгляд незаконного використання марки «BMW» в гаражному бізнесі³ (Нідерланди), розгляд випадку зміни упаковки продукції з торговельною маркою без згоди власника торговельної марки (опротестування власником торговельної марки дій зі зміни упаковки продукту і його наступний випуск в іншій країні ЄС)⁴.

Суд ЄС також прояснив такі важливі аспекти Директиви, як концепцію «схожості до ступеню змішання» (справа *SABEL v Puma*) та обсягу прав (справа *Silhouette v Hartlauer*).

Нижче наводиться відповідний огляд рішень Суду ЄС, що тлумачать положення Директиви. Повні анотації судових справ наведені у розділі «*Acquis communautaire* у сфері охорони інтелектуальної власності» цієї монографії.

Заміна упаковки товарів з торговельною маркою. Судова справа стосувалася прав власника протидіяти збуту імпортером товару, який був введений на ринок в іншій державі-члені власником або з його згоди, якщо той імпортер змінив упаковку товару та знову розмістив торговельну марку без дозволу власника⁵.

Судом ЄС було вказано, що цей випадок має оцінюватися на підставі сукупних положень національного законодавства про торговельні марки та статті 7 Директиви з тлумаченням у світлі статті 36 Договору.

Так, виключне право власника на розміщення торговельної марки на товари має за певних обставин розглядатись як вичерпане, для того щоб дозволити імпортеру збувати під тією торговельною маркою товари, які були введені на ринок в іншій державі-члені власником або з його згоди. Незастосування принципу вичерпання, встановленого у статті 7(1) (за межами винятків, визначених

¹ Judgment of the Court of 12 November 2002. Arsenal Football Club plc v Matthew Reed. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — United Kingdom. Approximation of laws — Trade marks — Directive 89/104/EEC — Article 5(1)(a) — Scope of the proprietor's exclusive right to the trade mark. Case C-206/01. *European Court reports 2002 Page I-10273*.

² Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 January 2003. Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany. Directive 89/104/EEC — Articles 4(4)(a) and 5(2) — Well-known trade marks — Protection against use of a sign in respect of identical or similar products or services. Case C-292/00. *European Court reports 2003 Page I-00389*.

³ Judgment of the Court of 23 February 1999. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad — Netherlands. Trade-marks directive — Unauthorised use of the BMW trade mark in advertisements for a garage business. Case C-63/97. *European Court reports 1999 Page I-00905*.

⁴ Jugement of the Court of 11 July 1996. Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S (C-427/93) and C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v Paranova A/S (C-436/93). Reference for a preliminary ruling: Ssh- og Handelsretten — Denmark. Directive 89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks — Article 36 of the EC Treaty — Repackaging of trade-marked products. Joined cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93. *European Court reports 1996 Page I-03457*.

⁵ Рішення Суду від 11 липня 1996. Bristol-Myers Squibb проти Paranova A/S (C-427/93) та C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG та Boehringer Ingelheim A/S проти Paranova A/S (C-429/93) та Bayer Aktiengesellschaft та Bayer Danmark A/S проти Paranova A/S (C-436/93). Попереднє рішення: Ssh- og Handelsretten — Данія. Спільні справи C-427/93, C-429/93 та C-436/93. *Доповіді Європейського Суду 1996 Сторінка I-03457*.

у статті 7(2)), якщо імпортер змінив упаковку продукту та знову розмістив торговельну марку, означатиме серйозне порушення принципів, що впливають зі статей 30 та 36 Договору.

Стаття 7 Директиви як і стаття 36 Договору, має на меті погодження фундаментального інтересу щодо захисту прав, які надає торговельна марка, з фундаментальним інтересом щодо вільного руху товарів в межах спільного ринку. Через це стаття 7(2) Директиви, яка встановлює винятки з принципу вичерпання, має тлумачитися у такому значенні, що власник торговельної марки може в законному порядку заперечувати подальшому збутові фармацевтичного продукту, який було введено на ринок в іншій державі-члені власником або з його згоди, якщо імпортер змінив упаковку товару та знову розмістив торговельну марку на ньому без дозволу власника, якщо не виконуються такі умови:

- встановлено, що застосування власником прав з заперечення збуту товарів у змінній упаковці з цією торговельною маркою буде сприяти штучному розподілу ринків між державами-членами; таким є випадок, зокрема, коли власник виставив ідентичний фармацевтичний товар на ринок в декількох державах-членах у різних формах упаковки, та заміна упаковки, здійснена імпортером є необхідною для того, щоб збувати товар у державі-члені ввезення, та також здійснена за таких умов, що відсутній вплив на оригінальний стан товару; однак ця умова не означає, що має бути встановлено, що власник торговельної марки довільно намагався розподілити ринки між державами-членами;
- видно, що заміна упаковки не може вплинути на оригінальний стан товару всередині упаковки; таким є випадок, зокрема, коли імпортер просто виконав операції, що не становлять жодного ризику для товару, якого це стосується, наприклад, вилучення блістерних упаковок, флаконів, ампул або інгаляторів з їхньої оригінальної зовнішньої упаковки та поміщення їх у нові зовнішні упаковки, розміщення клейких етикеток на зовнішній упаковці товару, додання нових вказівок щодо застосування, або інформація, або включення нового товару; національному судові належить перевірити, що оригінальний стан товару всередині упаковки не зазнав непрямого впливу, наприклад, через те, чи не відсутні в зовнішній або внутрішній упаковці перепакованого товару або нових вказівках щодо застосування або інформації певна важлива інформація або вони подають неточну інформацію, або додатковий товар, включений до упаковки імпортером та призначений для вживання та дозування товару, не відповідають способу застосування та дозам, передбаченим виробником;
- на новій упаковці чітко надруковано, хто перепакував товар, та найменування виробника, так що особа з нормальним зором, за нормального ступеня уважності, буде в стані це зрозуміти; аналогічним чином, має зазначатися походження додаткового товару з джерела іншого, ніж власник торговельної марки, у такий спосіб, аби унеможливити будь-яке враження, що власник торговельної марки несе за це відповідальність; проте немає необхідності зазначати, що заміна упаковки була здійснена без дозволу власника торговельної марки;
- зовнішній вигляд перепакованого товару не є таким, щоб обов'язково завдавати шкоди репутації торговельної марки та її власника; при цьому упаковка не має бути з дефектами, низької якості або забрудненою; та

— імпортер повідомляє власника торговельної марки до того, як перепакований товар виводиться на продаж, та на вимогу надає йому зразок перепакованого товару.

*Ввезення з іншої держави-члена товару, на якому зазначена торговельна марка, використання якої заборонено в державі-члені*¹. Справа стосувалася імпорту товару з держави члену, де він продається законно, в іншу країну під торговельною маркою, використання якої власником у державі-члені ввезення було заборонено через те, що вона вважалася там такою, що призведе до введення в оману споживачів.

Суд встановив, що заборона імпорту в цьому випадку є заходом кількісного обмеження на імпорт у значенні статті 30 Договору, що заборонено Договором. З другого боку, статті 30 та 36 Договору допускають заборону, призначену для захисту прав споживачів від введення в оману певною торговельною маркою.

У зв'язку з зазначеним, національний суд має перевірити, чи є введення в оману споживачів достатньо серйозним, що перевищує вимоги щодо вільного руху товарів. Можливо, що через мовні, культурні та соціальні відмінності між державами-членами торговельна марка, яка не має вводити в оману споживача в одній з держав-членів, може бути здатною до цього в іншій державі.

*Вичерпання прав на торговельну марку*². Справа стосувалася вичерпання прав на торговельну марку у випадку паралельного імпорту.

Суд зазначив, що стаття 7 Директиви повністю регулює питання щодо вичерпання прав на торговельну марку щодо товарів, які продаються у Спільноті, так що національні норми стосовно цього питання мають оцінюватися у відношенні до цього положення, а не статей 30 та 36 Договору, при цьому розуміється, однак, що як будь-яке вторинне законодавство, директива сама має тлумачитися у світлі норм Договору, у цьому разі — норм про вільний рух товарів.

Стаття 7 Директиви має тлумачитися як така, що забороняє застосування в одній з держав-членів національної норми, згідно з якою власник торговельної марки може заборонити ввезення товару, що має охорону марки, якщо

- товар був виготовлений у країні, що не є членом,
- він був імпортований у другу державу-член власником марки або іншою компанією у тій самій групі, що й власник марки,
- він був придбаний в законному порядку у другій державі-члені незалежним торговцем, який експортував його до першої держави-члена,
- він не перероблявся, а упаковка не була змінена, крім додавання до етикетки певної інформації для дотримання вимог законодавства держави-члена імпорту, та
- права на торговельну марку належать в обох державах-членах одній і тій самій групі.

По-перше, принцип вичерпання, викладений у статті 7, застосовується, якщо власник торговельної марки у державі імпорту та власник марки у державі експорту, будучи різними особами, пов'язані між собою економічно, наприклад, як дочірні підприємства однієї й тієї самої групи. По-друге, не має значення, чи був

¹ Рішення Суду від 26 листопада 1996. F.lli Graffione SNC проти Ditta Fransa. Попереднє рішення: Tribunale di Chiavari — Італія. Справа C-313/94. *Доповіді Європейського Суду 1996 Сторінка I-06039.*

² Рішення Суду (Fifth Chamber) від 20 березня 1997 року. Phytheron International SA проти Jean Bourdon SA. Попереднє рішення: Tribunal de commerce de Pontoise — France. Справа C-352/95. *Доповіді Європейського Суду 1997 Сторінка I-01729.*

чи не був товар, що захищається маркою, виготовлений у країні, що не є членом, якщо він у будь-якому разі був у законному порядку виведений на ринок у державі-члені, з якої він був імпортований власником марки або за згоди власника, включаючи збут іншою компанією тієї самої групи, до якої належить власник. Зрештою, просте додавання не етикетці інформації описаного вище виду не може бути законною причиною для власника торговельної марки, аби заперечувати подальший збут товарів у значенні статті 7(2) Директиви, за умови, що етикетка, змінена в такий спосіб, обов'язково містить важливу інформацію або подає точну інформацію, а її оформлення не призводить до завдання шкоди репутації торговельної марки та її власника.

*Використання торговельної марки реселером*¹. Справа торкалася прав реселера з використання торговельної марки в рекламі для привертання уваги до товарів, які були виведені власником торговельної марки на ринок Спільноти або з його згоди.

Згідно з тлумаченням Судом ЄС статей 5 та 7 Директиви, коли товари з торговельною маркою були виведені на ринок Спільноти власником торговельної марки або з його згоди, реселер, крім того, що він може вільно перепродавати далі такі товари, може також вільно використовувати торговельну марку, для того щоб сповістити загальне про подальший збут таких товарів.

Власник торговельної марки не може заперечувати використання торговельної марки в цьому випадку, покладаючись на статтю 7(2) Директиви, який зазвичай збуває товари того самого виду, але не обов'язково тієї самої якості, як товари з зазначеною торговельною маркою, способами, прийнятими в секторі торгівлі реселера, з метою притягнення уваги загальному до подальшого збуту товарів, якщо не встановлено, що з урахуванням конкретних обставин справи використання торговельної марки з цією метою завдає серйозної шкоди репутації торговельної марки. Теж саме стосується суб'єктів авторського права щодо використання відповідних об'єктів авторського права реселером.

*Імовірності сплутування, яка включає імовірність асоціації з раніше створеною маркою*². Судом справедливості зазначено, що критерій «імовірності сплутування, яка включає імовірність асоціації з раніше створеною маркою», який міститься у статті 4(1)(b) Директиви, має тлумачитися як такий, що означає, що проста асоціація, яка може виникати у загальному щодо двох торговельних марок внаслідок їхнього аналогічного семантичного змісту, саме по собі не є достатнім підґрунтям для висновку про наявність імовірності сплутування у значенні того положення. Поняття імовірності асоціації не є альтернативою до поняття імовірності сплутування, але слугує для визначення його сфери застосування.

Імовірність сплутування має оцінюватися глобально з урахуванням усіх чинників, що стосуються обставин справи. Така глобальна оцінка візуальної, слухової або концептуальної подібності відповідних марок має ґрунтуватися на загальному враженні, яке справляють марки, при цьому беруться до уваги, зок-

¹ Рішення Суду від 4 листопада 1997. Parfums Christian Dior SA та Parfums Christian Dior BV проти Evora BV.

Попереднє рішення: Hoge Raad — Нідерланди. Справа C-337/95. *Доповіді Європейського Суду 1997* Сторінка I-06013.

² Рішення Суду від 11 листопада 1997. SABEL BV проти Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — Німеччина. Справа C-251/95. *Доповіді Європейського Суду 1997* Сторінка I-06191.

рема, їхні відмінні та домінуючі компоненти. Вираз статті 4(1)(b) директиви — «...існує імовірність сплутування з боку публіки...» — показує, що сприйняття марок у свідомості пересічного споживача відповідного виду товарів або послуг відіграє вирішальну роль у глобальній оцінці імовірності сплутування. Пересічний споживач, як правило, сприймає марку як ціле та не аналізує її різні деталі.

Неможливо, щоб концептуальні подібності, обумовлені тим, що дві марки використовують образи з аналогічним семантичним змістом, можуть призводити до імовірного сплутування, якщо раніше створена марка має особливий відмінний характер або сама по собі, або завдяки репутації, якою вона користується серед публіки. Це не стосується випадків, коли створена раніше марка не є спеціально добре відомою публіці та складається з зображення з незначним художнім змістом.

*Вичерпання прав на торговельну марку, товари з застосуванням якої виведені на ринок за межами Європейського економічного простору*¹. Справа стосувалася питання, чи є вичерпними права на торговельну марку при виведенні товарів з відповідною маркою за межами ЄЕП. Судом ЄС зазначено, що національні норми, що передбачають вичерпання прав на торговельну марку стосовно товарів, виведених на ринок за межами ЄЕП під тією самою маркою власником або з його згоди, суперечать статті 7(1) Директиви.

Стаття 7(1) Директиви не може тлумачитися як така, що означає, що власник торговельної марки має право на підставі тільки цієї статті обмежувати використання третьою стороною його торговельної марки для товарів, які були виведені на ринок за межами ЄЕП під тією самою маркою власником або з його згоди. Зазначене обмеження можливе не на підставі статті 7 Директиви, а статті 5, яка визначає права, якими наділяє торговельна марка.

*Імовірність сплутування товарів та послуг, на які поширюються дві торговельні марки*². Судом ЄС було розглянуто, які критерії мають враховуватися при визначенні, чи є імовірність сплутування товарів та послуг.

Імовірність сплутування має оцінюватися глобально, що передбачає врахування взаємозалежності між відповідними чинниками, та, зокрема, подібності між торговельними марками та товарами й послугами, на які поширюється дія марок. Менший ступінь подібності між тими товарами або послугами може компенсуватися більшим ступенем подібності між марками, та навпаки.

Відповідним чином, для цілей статті 4(1)(b), реєстрація торговельної марки може бути відхилена, незважаючи на менший ступінь подібності між товарами або послугами, на які поширюється його дія, якщо марки є дуже схожими, а раніше створена марка, зокрема її репутація, має високу розпізнавальність.

Для цілей застосування статті 4(1)(b), навіть якщо одна торговельна марка є ідентичною іншій з високою розпізнавальністю, все ж необхідно наводити докази подібності між товарами або послугами, на які поширюється її дія. На відміну від статті 4(4)(a), яка конкретно стосується ситуацій, у яких товари або

¹ Рішення Суду від 16 липня 1998 року. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG проти Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Попереднє рішення: Oberster Gerichtshof — Австрія. Справа C-355/96. *Доповіді Європейського Суду 1998 Сторінка I-04799.*

² Рішення Суду від 29 вересня 1998 року. Canon Kabushiki Kaisha проти Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation. Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — Німеччина. Справа C-39/97. *Доповіді Європейського Суду 1998 Сторінка I-05507*

послуги не є подібними, стаття 4(1)(b) передбачає, що ймовірність сплутування означає, що відповідні товари або послуги є ідентичними або подібними. За оцінювання подібності товарів або послуг, яких це стосується, всі відповідні чинники, що стосуються тих товарів або самих послуг, мають бути взяті до уваги. Ці чинники включають, між іншим, їхню природу, їхніх кінцевих користувачів та їхній спосіб використання, а також, чи конкурують вони між собою або доповнюють одне одного.

Ймовірність сплутування у значенні статті 4(1)(b) існує, якщо публіка може бути введена в оману щодо походження товарів або послуг, про які йдеться. Стаття 2 Директиви передбачає, що торговельна марка має бути здатна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів та послуг інших підприємств, хоча десята частина преамбули директиви говорить про те, що функція охорони, яку надає марка, насамперед, має гарантувати зазначення походження.

Відповідним чином, може існувати ймовірність сплутування у значенні статті 4(1)(b), навіть якщо у сприйнятті публікою товари або послуги мають різні місця виробництва. Навпаки, може не існувати така ймовірність, якщо не виявляється, що загал міг би вважати, що товари або послуги походять з одного й того самого підприємства, або, у відповідному разі, з пов'язаних між собою економічно підприємств.

*Використання торговельної марки у рекламі*¹. Справа стосувалася використання торговельної марки, права на яку належали компанії BMW у рекламі гаражного бізнесу.

Судом ЄС було визначено, що статті 5–7 Директиви, не надають право власнику торговельної марки заборонити третій стороні використовувати марку для потреб інформування загалу, що вона здійснює ремонт та технічно-матеріальне забезпечення товарів, охоплених тією торговельною маркою та виведених на ринок під тією маркою власником або з його згоди, або що вона спеціалізується або є фахівцем з продажу або ремонту та технічно-матеріального забезпечення таких товарів, якщо марка не використовується у спосіб, який може створити враження, що існує комерційний зв'язок між іншим підприємством та власником торговельної марки, та, зокрема, що підприємство реселера належить до дистриб'юторської мережі власника торговельної марки або, що існують особливі стосунки між двома підприємствами.

*Реєстрація географічних назв як торговельних марок*². Стаття 3(1)(с) Директиви має тлумачитися як така, що означає, що вона:

- не забороняє реєстрацію географічних назв як торговельних марок, тільки якщо назви означають місця, які у розумінні відповідного класу людей, зазвичай пов'язуються з категорією товарів, про які йдеться;
- також застосовується до географічних назв, які обов'язково мають використовуватися в майбутньому відповідними підприємствами як зазначення географічного походження тієї категорії товарів;

¹ Рішення Суду від 23 лютого 1999 року. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) та Nederland BV проти Ronald Karel Deenik. Попереднє рішення: Hoge Raad — Нідерланди. Справа C-63/97. *Доповіді Європейського Суду 1999* Сторінка I-00905.

² Рішення Суду від 4 травня 1999 року. Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) проти Boots- und Segelzubehör Walter Huber та Franz Attenberger. Попереднє рішення: Landgericht München I — Німеччина. Зведені справи C-108/97 та C-109/97. *Доповіді Європейського Суду 1999* Сторінка I-02779.

При проведенні оцінки зв'язку географічної назви та категорій товарів, особлива увага має бути приділена ступеню обізнаності серед відповідної групи фізичних осіб з географічною назвою, про яку йдеться, з характеристиками місця, яке позначає та назва, та з категорією відповідних товарів.

При цьому немає необхідності, щоб товари вироблялися в географічній місцевості, аби бути пов'язаними з нею.

Перше речення статті 3(3) Першої Директиви 89/104 про торговельні марки має, зокрема, тлумачитися як таке, що означає:

- торговельна марка набуває відмінного характеру після того, як вона була використана, якщо марка стала ідентифікувати товар, щодо якого подана заявка на реєстрацію як такого, що походить з конкретного підприємства, та таким чином вона стала відрізняти той товар від товарів інших підприємств;
- за визначення, чи набула торговельна марка відмінного характеру після того, як вона була використана, компетентний орган має зробити загальну оцінку доказів, що марка стала ідентифікувати відповідний товар як такий, що походить з конкретного підприємства, та таким чином відрізняти той товар від товарів інших підприємств; у цьому зв'язку, у разі торговельної марки, що включає зазначення географічного походження, потрібно зважувати зокрема на конкретний характер географічної назви, про яку йдеться;
- якщо компетентний орган має особливі труднощі при оцінюванні відмінного характеру марки, що включає зазначення географічного походження, щодо якої була подана заява на реєстрацію, законодавство Спільноти не забороняє йому застосовувати за умов, передбачених його власним національним законодавством, опитування думки як допомогу для ухвалення свого рішення.

*Ймовірність сплутування при слуховій подібності торговельної марки та знаку*¹. Можливо, що суто слухові подібності між торговельною маркою та знаком, використаним для ідентичних або подібних товарів, може обумовити ймовірність сплутування у значенні статті 5(1)(b) Директиви. Що більш подібними є відповідні товари або послуги, то більшою буде ймовірність сплутування.

Для того, щоб визначити відмінний характер марки та відповідним чином оцінити, чи є вона значно відмінною, необхідно зробити глобальну оцінку більшої чи меншої здатності марки ідентифікувати товари або послуги, для яких вона була зареєстрована як така, що походить з конкретного підприємства, та, таким чином, відрізняти ті товари або послуги від товарів та послуг інших підприємств. За проведення цієї оцінки, слід брати до уваги всі відповідні чинники та, зокрема, притаманні марці характеристики, у тому числі факт того, що вона містить чи не містить елемент, що описує товари або послуги, для яких вона була зареєстрована.

*Вичерпання прав на торговельну марку, що виведені на ринок без згоди її власника*². За рішенням Суду, метою статті 7(1) Директиви згідно Угоди про

¹ Рішення Суду від 22 червня 1999 року. *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH проти Klijsen Handel BV*. Попереднє рішення: *Landgericht München I* — Німеччина. Справа C-342/97. *Доповіді Європейського Суду 1999, Сторінка I-03819*.

² Рішення Суду (Fifth Chamber) від 1 липня 1999 року. *Sebago Inc. та Ancienne Maison Dubois & Fils SA проти G-B Unic SA*. Попереднє рішення: *Cour d'appel de Bruxelles* — Бельгія. Справа C-173/98. *Доповіді Європейського Суду 1999, Сторінка I-04103*.

створення Європейського економічного простору (ЄЕП) є створення можливості для подальшого збуту окремої одиниці позначеного торговельною маркою товару, який був виведений на ринок у Спільноті (у ЄЕП після набрання чинності Угоди про створення ЄЕП) за згоди власника торговельної марки, та для запобігання його запереченню такому збуту. Права, якими наділяє торговельна марка, вичерпуються тільки щодо окремих одиниць товару, які були виведені на ринок за згоди власника. Стосовно інших окремих одиниць того товару, виведених на ринок без його згоди, власник може й далі забороняти використання марки відповідно до права, наданого йому Директивою.

*Поширення охорони відомої торговельної марки на товари або послуги, для яких вона не зареєстрована*¹. Судом визначено, що стаття 5(2) Директиви, яка поширює охорону зареєстрованої торговельної марки на товари або послуги, що не є ні ідентичними, ні подібними до тих, для яких марка зареєстрована, якщо остання відома у державі-члені та існують чіткі докази, що марці недобросовісним чином завдається шкода, — має тлумачитися як така, що означає, що для того, щоб були виконані вимоги щодо репутації, зареєстрована торговельна марка має бути відома значній частині відповідної публіки через товари або послуги, які вона охоплює.

Під час перевірки, чи виконується ця умова, національний суд має взяти до уваги всі відповідні факти, зокрема частку ринку, яка належить торговельній марці, інтенсивність, географічне поширення та тривалість її використання, а також розмір інвестиції, здійсненої підприємством для її просування. Територіально умова виконується, коли торговельна марка відома на суттєвій частині території однієї з держав-членів, оскільки, за відсутності докладнішого визначення вимог згідно з законодавством Спільноти з цього питання щодо торговельної марки, не може вимагатися наявність репутації на всій території держави-члена.

Відповідним чином, на території Бенілюксу для марки достатньо, аби вона була відома значній частині відповідної публіки на суттєвій частині тієї території, яка може складати частину однієї з країн Бенілюксу.

*Імовірність асоціації між знаком та торговельною маркою*². Судом визначено, що репутація марки не дає підстав припускати існування ймовірності сплутування просто з причини існування ймовірності асоціювання у суворому значенні. Є необхідним позитивне виявлення існування ймовірності сплутування, яке є питанням, що має бути доведене.

- Стаття 5(1)(b) Директиви не може тлумачитися як така, що означає, що, коли
- торговельна марка має особливо відмінний характер, або сама по собі або через репутацію, якою вона користується у публіки, та
 - третя сторона, без згоди володільця марки, використовує у ході торгівлі товарами або послугами, які є ідентичними з або подібними до тих, для яких зареєстровано торговельну марку, знак, який так тісно співвідноситься з маркою, що створює можливість його асоціювання з тією маркою,

¹ Рішення Суду від 14 вересня 1999 року. General Motors Corporation проти Yplon SA. Попереднє рішення: Tribunal de commerce de Tournai — Бельгія. Справа C-375/97. *Доповіді Європейського Суду 1999. Сторінка I-05421.*

² Рішення Суду (Шоста палата) від 22 червня 2000. Marca Mode CV проти Adidas AG та Adidas Бенілюкс BV. Попереднє рішення: Hoge Raad — Нідерланди. Справа C-425/98. *Доповіді Європейського Суду 2000. Сторінка I-0486.1.*

виключне право, яким користується власник, дозволяє йому запобігати використанню знака третьою стороною, якщо відмінний характер марки є таким, що можливість такого асоціювання, що дозволяє сплутування, не може бути виключена.

Торговельні марки, які складаються виключно зі знаків або зазначень, які стали звичними у поточній мові або у добросовісній та встановленій практиці торгівлі¹. Судом зазначено, що метою статті 3(1)(d) Директиви, яка передбачає, що торговельним маркам, які складаються виключно зі знаків або зазначень, які стали звичними у поточній мові або торговельній практиці, має бути відмовлено в реєстрації, є запобігання реєстрації знаків або зазначень, які нездатні відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів та послуг інших підприємств, та, таким чином, не відповідають критерію, встановленому в статті 2 Директиви.

Питання, чи має конкретний знак або зазначення відмінний характер не може, однак, розглядатися абстрактно та відокремлено від товарів або послуг, які мають відрізнити ті знаки або зазначення. Отже, впливає, що стаття 3(1)(d) Директиви має тлумачитися як така, що тільки забороняє реєстрацію торговельної марки, якщо знаки або зазначення, з яких виключно складається марка, стали звичними у поточній мові або у добросовісній та встановленій практиці торгівлі для позначення товарів або послуг, щодо яких запитується реєстрація тієї марки.

При цьому не має суттєвого значення, коли застосовується це положення, чи описують знаки або зазначення, про які йдеться, властивості або характеристики тих товарів або послуг.

Принцип вичерпання щодо товарів, реімпортованих після перепакування та відновного розміщення вихідної торговельної марки². Судом визначено, що стаття 7 Директиви у частині 1 якої передбачається, що вичерпання права, яким наділяє торговельна марка, має місце лише щодо товарів, які були виведені на ринок у Спільноті «з тією ж маркою» власником або за його згоди, має застосування, якщо після перепакування товару на ньому знову розміщується вихідна марка. Та навпаки, ця стаття не застосовується, якщо паралельний імпортер заміняє вихідну торговельну марку відмінною маркою. У цьому останньому разі відповідні права власника торговельної марки та паралельного імпортера визначаються статтями 30 та 36 Договору (що стали такими після внесення змін, статтями 28 ЄС та 30 ЄС).

Товари, розміщені на ринку за межами ЄЕП та імпортовані до ЄЕП³. Справа стосувалася тлумачення поняття «згода» власника на розміщення товарів з зазначенням торговельної марки. Судом вказано, що за належного тлумачення статті 7(1) Директиви згідно Угоди про створення Європейського економічного простору від 2 травня 1992 року, згода власника торговельної марки на збут у межах ЄЕП товарів, на яких позначено ту марку та які попередньо були розміщені на ринку за межами Європейського економічного простору тим власником

¹ Рішення Суду від 4 жовтня 2001 року. Merz & Krell GmbH & Co. Попереднє рішення: Bundespatentgericht — Німеччина. Справа C-517/99. *Доповіді Європейського Суду 2001. Сторінка I-06959.*

² Рішення від 12 жовтня 1999 року, Urjohn. C-379/97, Rec. _p. I-6927.

³ Рішення Суду від 20 листопада 2001 року. Zino Davidoff SA проти A & G Imports Ltd та Levi Strauss & Co. та Others проти Tesco Stores Ltd та Others. Попереднє рішення: High Court of Justice (Англія та Уельс), Chancery Division (Patent Court) — Об'єднане Королівство. Зведені справи C-414/99 до C-416/99. *Доповіді Європейського Суду 2001. Сторінка I-08691.*

або з його згоди, може бути припущена, якщо вона випливає з фактів та обставин, що передують, є одночасними або подальшими щодо розміщення товарів на ринку за межами Європейського економічного простору та які, на думку національного суду, однозначно демонструють, що власник відмовився від свого права заперечувати розміщенню товарів на ринку в межах Європейського економічного простору.

Згода, що випливає з обставин, не може припускатись:

- на підставі факту, що власник торговельної марки не повідомив усіх подальших покупців товарів, розміщених на ринку за межами Європейського економічного простору, про свої заперечення щодо збуту в межах СЕП;
- на підставі факту, що на товарах немає попередження про заборону їхнього розміщення на ринку в межах Європейського економічного простору;
- на підставі факту, що власник торговельної марки передав право власності на товари, на яких позначено торговельну марку, без встановлення будь-яких договірних застережень та що, згідно з законодавством, яким регулюється контракт, передане право власності включає, за відсутності таких застережень, необмежене право на перепродаж або найменшою мірою право на збут товарів згодом у межах Європейського економічного простору.

Щодо вичерпання виключного права володільця торговельної марки, Суд зазначив, що це не має відношення у випадках, коли:

- імпортер товарів, на яких позначено торговельну марку, не знав, що власник заперечує їхньому розміщенню на ринку у Європейському економічному просторі або продажу там торговцями, що не є авторизованими роздрібними торговцями, або
- авторизовані роздрібні торговці та оптові торговці не поклали на своїх власних покупців договірних застережень, які передбачають таке заперечення, навіть якщо вони були поінформовані про це володільцем торговельної марки.

*Заміна упаковки фармацевтичних товарів з торговельною маркою.*⁷⁸⁰ За рішенням Суду, заборона виведення товару на іншій державі-члені, після того як він був перепакований в нову упаковку, до якої торговельна марка була прикріплена третьою стороною, становить приховане обмеження на торгівлю між державами-членами у значенні другого речення статті 30 ЄС, де встановлено, зокрема, що використання права на торговельну марку власником з урахуванням системи збуту, яку він прийняв, буде сприяти штучному розмежуванню ринків між державами-членами. У разі паралельного ввезення фармацевтичної продукції за певних обставин, коли заміна упаковки є необхідна, щоб дозволити збут товару у державі ввезення, заперечення заміні упаковки має розглядатись як таке, що становить таке штучне розмежування.

Заміна упаковки фармацевтичної продукції є об'єктивно необхідною у значенні прецедентного права Суду, якщо без такої заміни упаковки фактичний доступ до відповідного ринку або до суттєвої частини того ринку має вважатись утрудненою внаслідок рішучого неприйняття з боку значної частки споживачів фармацевтичної продукції з заміненіми етикетками.

¹ Рішення Суду від 23 квітня 2002. Merck, Sharp & Dohme GmbH проти Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. Попереднє рішення: Oberlandesgericht Wien — Австрія. Справа C-443/99. *Доповіді Європейського Суду 2002. Сторінка I-03703.*

Заміна упаковки фармацевтичних товарів з торговельною маркою. Попередження власника торговельної марки¹. На додаток до висновків, що зазначені у попередній справі, Суд зазначив, що паралельний імпортер має у будь-якому разі, для того щоб мати право на перепакування фармацевтичних товарів з торговельною маркою, виконати вимогу щодо попереднього сповіщення.

Якщо паралельний імпортер не виконає таку вимогу, власник торговельної марки може заперечити збут перепакованого фармацевтичного товару. Обов'язок сповіщення власника торговельної марки про намір замінити упаковку лежить на самому паралельному імпортері. У разі суперечки національному судові належить оцінити, у світлі усіх відповідних обставин, чи мав власник розумний час, щоб відреагувати на передбачену заміну упаковки.

Використання торговельної марки для потреб опису². Справа стосувалася посилання на торговельну марку, що належала третій особі, у ході комерційних переговорів з потенційним клієнтом, який є ювеліром.

Суд зазначив, що у певній ситуації використання торговельної марки не порушує будь-яких інтересів, захист яких є метою статті 5(1) Директиви. На ці інтереси не має впливу ситуація, у якій:

- третя сторона посилається на торговельну марку у ході комерційних переговорів з потенційним клієнтом, який є професіональним ювеліром,
- посилання робиться для суто описових потреб, а саме для того, щоб розкрити характеристики товару, що пропонується на продаж потенційному клієнту, який є обізнаним з характеристиками товарів, охоплених відповідною торговельною маркою,
- посилання на торговельну марку не може тлумачитися потенційним клієнтом як зазначення походження товару.

У зв'язку з зазначеним, Суд визначив, що стаття 5(1) Директиви має тлумачитися як така, що означає, що власник торговельної марки не може спиратися на своє виключне право, якщо третя сторона у ході комерційних переговорів розкриває походження товарів, які вона виробила сама, та використовує знак, про який йдеться, лише для позначення конкретних характеристик товарів, які вона пропонує на продаж, так що не може бути питання про сприйняття використовуваної торговельної марки як знака, що вказує на підприємство походження.

Використання знаку ідентичного торговельній марці³. Судом було визначено, що у ситуації, що не охоплюється статтею 6(1) Директиви, якщо третя сторона використовує у ході торгівлі знак, який є ідентичним до законно зареєстрованої торговельної марки на товари, що є ідентичними з тими, для яких вона була зареєстрована, власник торговельної марки має право, за обставин, як у цій справі, скористатися статтею 5(1)(а) Директиви, щоб запобігти такому використанню. Не має суттєвого значення, що у контексті того використання

¹ Рішення Суду від 23 квітня 2002. Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd та Eli Lilly and Co. проти Swingward Ltd та Dowelhurst Ltd. Попереднє рішення: High Court of Justice (Англія та Уельс), Chancery Division — Об'єднане Королівство. Справа C-143/00. *Доповіді Європейського Суду 2002. Сторінка I-03759.*

² Рішення Суду від 14 травня 2002. Michael Hütherhoff проти Ulrich Freiesleben. Попереднє рішення: Oberlandesgericht Düsseldorf — Німеччина. Справа C-2/00. *Доповіді Європейського Суду 2002. Сторінка I-04187.*

³ Рішення Суду від 12 листопада 2002 року. Arsenal Football Club plc проти Matthew Reed. Попереднє рішення: High Court of Justice (Англія та Уельс), Палата права справедливості — Об'єднане Королівство. Справа C-206/01. *Доповіді Європейського Суду 2002. Сторінка I-10273.*

знак сприймається як символ підтримки або лояльності чи зв'язку з власником торговельної марки.

*Знаки, здатні бути представлені графічно. Ольфактронні знаки*¹. Судом було розглянуто питання можливості отримання правової охорони ольфактронних знаків. Суд визначив, що стаття 2 Директиви, має тлумачитися як така, що означає, що торговельна марка може складатися зі знака, який сам по собі не є здатним бути сприйнятим візуально, за умови, що він може бути представлений графічно, особливо засобами зображень, ліній або символів та що представлення є ясним, чітким, самодостатнім, легко доступним, зрозумілим, тривалим та об'єктивним.

Стосовно ольфактронного знака вимоги можливості графічного представлення не виконуються хімічною формулою, описом словами в письмовій формі, депонуванням зразка запаху або комбінацією тих елементів.

*Відомі торговельні марки*². Судом визначено, що статті 4(4)(а) та 5(2) Директиви мають тлумачитися як такі, що дозволяють державам-членам передбачати спеціальний захист для зареєстрованих відомих торговельних марок у випадках, коли пізніше створена марка або знак, які є ідентичними з або подібними до зареєстрованої марки, мають на меті використовуватись або використовуються для товарів або послуг, ідентичних з або подібних до тих, що охоплені зареєстрованою маркою.

*Відновне розміщення третьою особою етикетки з торговельною маркою*³. Справа стосувалася видалення з товарів третіми особами етикеток з торговельною маркою та подальшого відновного маркування товарів цією ж торговельною маркою.

Суд дав тлумачення статті 36 та визначив можливість відновного маркування за таких умов:

- встановлено, що використання володільцем прав, які надаються торговельною маркою, для заперечення реалізації товарів, на яких відновлено етикетки з тією самою маркою, сприяло б штучному розподілу ринків між державами-членами. Це стосується випадку, передусім, якщо видалення та відновне розміщення етикеток відбувається з метою приховування ідентифікаційних номерів, які володільць розмістив на своїх товарах, для того щоб бути в стані відстежувати маршрут їхнього руху, та з метою створити перешкоду для того, щоб реселери організували діяльність осіб, що здійснюють паралельну торгівлю.

У той самий час, якщо ідентифікаційні номери були розміщені для того, щоб було виконане законне зобов'язання або були досягнуті інші важливі та законні завдання з огляду на законодавство Спільноти, той факт, що власник торговельної марки використовує це право для того, щоб запобігти, щоб третя особа видаляла та згодом знову розміщувала або заміняла етикетки з його маркою, для того щоб приховати ці номери, не сприяє штучному розподілу ринків держав-членів;

¹ Рішення Суду від 12 грудня 2002. Ralf Sieckmann проти Deutsches Patent- und Markenamt. Попереднє рішення: Bundespatentgericht — Німеччина. Справа C-273/00. *Доповіді Європейського Суду 2002. Сторінка I-11737.*

² Рішення Суду (Шоста палата) від 9 січня 2003 року. Davidoff & Cie SA та Zino Davidoff SA проти Gofkid Ltd. Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — Німеччина. Справа C-292/00. *Доповіді Європейського Суду 2003. Сторінка I-00389.*

³ Рішення від 11 листопада 1997 року, Loendersloot / Ballantine & Son e.a. Справа C-349/95, Rec. _р. I-6227.

- було доведено, що відновне етикетування не може вплинути на вихідний стан товару;
- зовнішній вигляд товару, на якому було відновлено етикетки, не є таким, що може зашкодити репутації торговельної марки та її володільця, та
- особа, вдаючись до відновного етикетування, сповіщає власника торговельної марки про відновне етикетування до того, як товари, на яких було відновлено етикетки, будуть виставлені на продаж.

Перспективи розвитку законодавства

В 2001 р. у Європейському Парламенті розглядалось питання щодо вичерпання користування правами на торговельну марку¹. Парламент рішенням від 3 жовтня 2001 р. закликав Комісію представити до 31 грудня 2002 року детальне дослідження щодо впливу на європейських виробників і споживачів, а також на кількість робочих місць можливої зміни принципу міжнародного вичерпання.

Також Парламент запропонував Комісії підготувати звіт щодо кількох відомих випадків порушення прав на торговельні марки і вивчити правову ситуацію щодо вичерпання прав у найбільш важливих країнах — торгових партнерів ЄС для того, щоб усвідомити перспективи укладання міжнародної угоди із гармонізації норм щодо вичерпання прав на торговельні марки під егідою СОТ чи ВОІВ. Таке дослідження мало також на меті вивчити можливі потреби щодо внесення уточнень до Директиви 89/104/ЄЕС і, зокрема, до статті 7 «Вичерпання прав, що надає торговельна марка» для того, щоб досягнути більш високого ступеню впевненості і правової визначеності стосовно обмежень, які застосовуються згідно з правом конкуренції щодо законодавства про торговельні марки, а також вивчити, чи потрібні уточнення законодавства стосовно некомерційного експорту товарів споживачами через Інтернет.

Економічно-соціальний комітет 24 січня 2001 р. також представив власний погляд щодо вичерпання прав на зареєстровані торговельні марки². Комітет висловив сподівання у тому, що не буде змінено чинний в Спільноті режим вичерпання прав на зареєстровані марки через те, що існує необхідність продовжувати захист європейських товарів та послуг, позначених виробниками торгових марок. Комітет впевнений, що режим, який гарантує вільний рух товарів в самому ЄС та дозволяє власникові торговельної марки запобігати імпорту продуктів, що позначені марками, які вперше були виведені на ринок поза ЄС, має підтримуватись в інтересах споживачів (адже це означає кращу якість продукції і її досяжність) та в інтересах європейського бізнесу.

Торговельна марка Спільноти

Підготовка Регламенту 40/94

Здійснивши заходи в сфері наближення законодавства, ЄС приступила до наступного кроку, прийнявши Регламент Ради (ЄС) №40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти³.

¹ Commission working document on exhaustion of trade-mark rights: SEC(1999) 2033 Economic and Social Committee opinion on the exhaustion of registered trade-mark rights: OJ C 123, 25.4.2001; Bull. 1/2-2001, point 1.3.77/Internal market (27/28) <http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200110/p103047.htm>

² Bulletin EU 1/2-2001/Internal market(27/28)/ 1.3.77. Economic and Social Committee own-initiative opinion on the exhaustion of registered trademark rights. <http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200101/p103077.htm>

³ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *Official Journal L 011*, 14/01/1994, P. 0001–0036.

Регламент передбачив створення відомства з реєстрації ТМС — Офісу з гармонізації внутрішнього ринку ЄС⁷⁹⁰, що був розміщений в іспанському місті Аліканте (далі — ОНІМ). Офісом розроблені процедури розгляду заявок, утворено апеляційний орган, що розглядає скарги осіб, яким відмовлено в реєстрації тощо. Рішення Відомства можуть бути оскаржені в Суді першої інстанції і в Суді ЄС.

Важливість запровадження ТМС пов'язано передовсім з наданням виключних прав власникові заборонити використання торговельних марок третім особам на всій території ЄС⁷⁹¹. Спрощені формальності реєстрації: заявка може подаватися на вибір заявника — прямо до Офісу чи до національного відомства; документи подаються однієї з офіційних мов ЄС; надається єдиний документ про реєстрацію торговельної марки. Відсутня потреба у національній реєстрації торговельної марки. В ТМС може реєструватись і та марка, що вже була подана на реєстрацію чи зареєстрована за національною процедурою, і не тільки в державах-членах ЄС, а й у країнах-учасницях Паризької конвенції та СОТ.

Якщо якийсь продукт, позначений торговельною маркою, призначено до продажу більш ніж в двох європейських країнах, дешевше є зареєструвати марку у Офісі Відомств з гармонізації внутрішнього ринку ЄС, ніж в кожній окремій країні.

Регламентом визначена процедура реєстрації ТМС і вимоги до торговельних марок — можливість представлення у графічній формі і здатність відрізнити товари чи послуги однієї компанії від товарів і послуг іншої тощо. Марка, що заявлена на реєстрацію, повинна мати всі необхідні ознаки охороноздатності на всій території ЄС, а отже і реєстрація заявки стає неможливою в тому разі, якщо вона не відповідає вимогам законодавства хоча б одної країни ЄС.

Власником ТМС можуть стати всі фізичні та юридичні особи як держав-членів ЄС та інших країн. Можуть бути зареєстровані колективні торговельні марки — викладені умови їх отримання, положення, що регулюють їх використання, умови визнання недійсними та умови для анулювання.

Крім цього, Регламент визначив абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації марки, необхідний термін користування ТМС — 5 років після реєстрації; статус ТМС як об'єктів власності, права на ТМС, ТМС та опис майна, банкрутство, ліцензування. Термін дії реєстрації ТМС — 10 років з необмеженим можливим продовженням на наступний десятилітній термін за заявкою власника. Детально визначені питання щодо юрисдикції та процедури судового розгляду справ щодо ТМС.

Економічні наслідки впровадження ТМС були представлені у спеціальному секторальному звіті ЄК «Промислова власність» (1998). Згідно з проведеними розрахунками, мали місце такі наслідки від введення ТМС:

- набагато спроститься управління правами щодо торговельних марок, оскільки існує лише одне право власності у всієї Спільноти.
- надається можливість безвідкладно здійснювати вільний рух товарів в Єдиному ринку;
- надається можливість конвертувати національні торговельні марки у ТМС;
- забезпечено збереження національних торговельних марок для місцевих та регіональних потреб.

¹ The Office for Harmonization in the Internal Market.

² За виключенням окремих випадків, зазначених в статтях 12, 13 Регламенту.

Розвиток законодавства та судова практика

Після прийняття Регламенту протягом 1996–2003 років до нього продовжували вносити доповнення і зміни з метою узгодження цих норм з нормами універсальних конвенцій і угод, а також уточнення положень Регламенту у зв'язку практикою його застосування. Прийняття змін і доповнень до Регламенту Ради ЄС №40.94 стосувалось, зокрема, таких питань:

- детальнішого визначення правил фінансування Офісу з гармонізації внутрішнього ринку ЄС у зв'язку з його статусом неприбуткової організації та здійснення контролю за його діяльністю¹;
- внесення доповнень до Регламенту щодо приєднання Європейської Спільноти до Мадридського протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (2003 р.)²;
- внесення доповнень до Регламенту у зв'язку з імплементацією Угод, які були укладені під час Уругвайського раунду. Зміни і доповнення до положень цього Регламенту вносились з метою їх узгодження зі статтями Угоди ТРІПС та Угоди про створення СОТ (2003 р.)³.

У 1995 р. Комісією було прийнято Регламент Комісії (ЄС) No 2868/95 щодо імплементації Регламенту 40/94⁴.

Мета Регламенту — забезпечити скоріше проходження процедури реєстрації ТМС прискорення прийняття рішень щодо заяв, заперечень, що подаються до Офісу.

Регламент 1995 р. визначає зміст і форму заявки; список товарів та послуг для спрощення подання і розгляду заявки; види оплати за подання заявки; процес подання заявки, публікацію заявки, проведення перевірки щодо абсолютних підстав у відмові; визначення пріоритету національної торговельної марки; правила щодо заперечень і доказів використання: зміст повідомлення щодо заперечення, факти і свідчення, і аргументи на підтримку заперечення, визначення, що може бути доказом використання; процедуру реєстрації: правила реєстрації марок, порядок видачі сертифікату реєстрації, вимоги щодо визнання раніш існуючих прав після реєстрації ТМС; відновлення реєстрації, правила передачі прав на ТМС, надання ліцензії, спеціальні положення щодо реєстрації ліцензій, регулювання отримання колективних ТМС; порядок подання апеляцій: зміст заяви, відмова у прийнятті, їх вивчення; положення щодо діяльності Офісу.

Судом ЄС розглянуто багато справ, що стосуються застосування Регламенту. Анотації найбільш відомих справ наведено у розділі «*Acquis communautaire* у сфері охорони інтелектуальної власності» цієї монографії.

Як приклад, можливо навести розгляд справи *Офіс гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ) проти «Вм.Ріглі.Дж.Компани»*.

¹ Proposal for a Council Regulation (EC) amending Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark /COM/97/0489 final — CNS 97/0253/. *Official Journal C 335*, 06/11/1997, P. 0013.

² Council Regulation (EC) No 1992/2003 of 27 October 2003 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark to give effect to the accession of the European Community to the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks adopted at Madrid on 27 June 1989. *Official Journal L 296*, 14/11/2003, P. 0001–0005.

³ Council Regulation (EC) No 3288/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark for the implementation of the agreements concluded in the framework of the Uruguay Round. *Official Journal L 349*, 31/12/1994, P. 0083–0084.

⁴ Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark. *Official Journal L 303*, 15/12/1995 P. 0001–0032.

У рішенні від 23 жовтня 2003 р.¹, Європейський Суд справедливості зазначив, що «знак не може бути зареєстрованим в якості ТМС, якщо одне з його можливих значень може означати характеристику товару». У 1996 році компанія «Ріглі» звернулась до ОНІМ з проханням зареєструвати слово *Doublemint* для жувальної гумки. ОНІМ було відмовлено на підставі того, що це слово містить опис кількох характеристик товару. Було подано апеляцію у Суд першої інстанції, який визначив, що слово *Doublemint* не є «винятково зображувальним» (*descriptive*). За думкою Суду, наявність кількох значень цього слова («*mint*» — має й інші значення, ніж «м'ята», «*double*» — також може означати або подвійну силу м'яти або два види м'яти) позбавила торговельну марку будь якої зображувальної функції, і, таким чином, це слово може бути зареєстрованим як ТМС².

ОНІМ апелював до Суду справедливості. Суд ЄС зауважив, що забороняючи реєстрації в якості ТМС знаків, які можуть означати характеристики товарів чи послуг, право Спільноти слідує меті захисту громадських інтересів; зокрема, знаки, що мають зображувальний характер чи позначення мають використовуватись вільно. За рішенням Суду, знакові має бути відмовлено в реєстрації, якщо принаймні одне з можливих значень знаку є характеристика даного товару чи послуги. Судом справедливості рішення Суду першої інстанції було відкладене та справа повернена до Суду для винесення рішення згідно зі згаданою інтерпретацією законодавства Спільноти.

Перспективи розвитку законодавства

В січні 2003 року Комісія запропонувала проект Регламенту, що передбачає відміну системи пошуку попередніх конфліктуючих прав, запроваджену Регламентом 40/94.³ Така система свого часу була створена для допомоги заявникам провести ефективний пошук щодо можливого існування попередніх конфліктуючих прав, але вона виявилась на практиці незадовільною.

Звіти Комісії свідчать про те, що система пошуку не виправдано подовжує процедуру реєстрації ТМС та покладає додаткові адміністративні обов'язки на національні відомства, Офіс і заявників. При цьому заявники не мають відповідних ефективних засобів пошуку щодо можливих попередньо існуючих конфліктних прав. Більше того, ця система після розширення складу ЄС стане ще більш дорогою та складною.

Проект передбачає також уточнення норм щодо професійного представництва з приведення їх у відповідність до принципів свободи надання послуг. Це означатиме, що при реєстрації в ОНІМ, професійний представник зберігатиме цю реєстрацію, незалежно від того, в якій країні ЄС він проживає чи надає послуги. Крім того, Комісія пропонує неурядовим організаціям розробити Кодекс поведінки професійних представників в ОНІМ.

Щодо інших положень, які пропонується змінити, належать:

- скасування обмежень щодо громадянства та місця проживання для доступу до системи ТМС;

¹ CJE/03/95 — 23 October 2003 Judgment of the Court of Justice in Case C-191/01 P — Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Wm. Wrigley Jr. Company «A sign may not be registered as a Community trade mark if one of its possible meanings can designate a characteristic of the goods concerned».

² Див. рішення суду у Справі T-193/99 Wrigley v OHIM [2001] ECR II-417.

³ Повний текст запропонованого Регламенту та звітів щодо функціонування Регламенту дивіться: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/index.htm

- зміни до правил прийняття рішень Апеляційною радою, зокрема, можливість прийняття рішень одноособово головою Апеляційної ради.

ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ЄС ТА УКРАЇНИ

Знаки, з яких може складатися торговельна марка

За Директивою, «торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, які можливо представити у графічній формі, зокрема слів, в ключаючи власні імена, малюнків, літер, цифр, форму товарів чи їхніх упаковок, за умови, що такі позначення здатні вирізняти товари чи послуги одного виробника від товарів чи послуг інших виробників»¹.

Регламент повторює наведене визначення².

За Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон), «об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень»³.

При загальній відповідності знаків у законодавстві України та ЄС, важливим є вимога Директиви та Регламенту щодо представлення знаку у графічній формі. Так, у вигляді торговельного знаку можуть заявляться музичні фрази, інші звуки, в тому числі шуми, звуки природи. При цьому такі знаки мають бути або зафіксовані нотами, у вигляді опису тощо. Як вважають фахівці, відповідне положення щодо графічного представлення знаку має бути введено і до законодавства України⁴.

Підстави для відмови в реєстрації чи визнання її недійсності

Директивою детально визначаються підстави для відмови в реєстрації, які загалом відповідають законодавству України.

Проте певні положення щодо реєстрації знаків Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» потребують уточнень та доповнення.

Так, не мають реєструватися або, якщо їх вже зареєстровано, підлягають визнанню такими, що є недійсними, торговельні марки, які за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, в тому, що стосується сутності, якості або географічного походження товарів чи послуг⁵. У Законі мовиться лише про якість та географічне походження.

Директива зазначає, що держава-член може передбачити, що торговельна марка не має реєструватися або, якщо її вже зареєстровано, підлягає оголошенню недійсною, якщо:

- використання цієї торговельної марки заборонено відповідно до положень іншого законодавства, ніж законодавство щодо торговельних марок, відповідної держави-члена чи Співтовариства;
- торговельна марка включає знак, що має високе символічне значення, зокрема, релігійний символ;

¹ Стаття 1 Директиви.

² Стаття 4 Регламенту.

³ Частина 2 статті 5.

⁴ Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві // Інтелектуальна власність, № 6. — 2002. — С. 7.

⁵ Стаття 3(1)(g).

- торговельна марка включає символи, емблеми і герби, інші, ніж ті, що регулюються Статтею 6 Паризької конвенції, і представляють для громадськості інтерес, якщо згоду на її реєстрацію не було надано відповідними органами згідно із законодавством держави-члена;
- заяву про реєстрацію торговельної марки було подано заявником недобросовісно¹;
- торговельна марка може бути переплутаною з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно².

Уявляється, що зазначені положення мають бути введені і до законодавства України.

Важливим є акцент Директиви, що не слід відмовляти в реєстрації торговельної марки або проголошувати її недійсною, якщо марка набула розрізняльного характеру після дати подання заяви про реєстрацію чи після дати реєстрації³, що також відсутнє у законодавстві України.

Права, які надає торговельна марка

Директива детально визначає права, які надає торговельна марка. Зокрема, володільць марки має право не допускати використання в процесі торгівлі будь-якою третьою стороною, що не отримала згоди від нього:

- будь-якого знака, який є тотожним до такої торговельної марки, що використовується для товарів або послуг, тотожних до тих, стосовно яких було зареєстровано цю торговельну марку;
- будь-якого знака, якщо через його тотожність чи схожість з такою торговельною маркою і тотожність чи схожість товарів або послуг, які охоплюються згаданими торговельною маркою та знаком, існує імовірність виникнення плутанини серед громадськості, включаючи імовірність виникнення асоціацій між даним знаком та торговельною маркою⁴.

Крім того, будь-яка держава-член може також передбачити, що володільць має право перешкоджати використанню в процесі торгівлі будь-якою третьою стороною, що не отримала згоди від нього, будь-якого знаку, тотожного чи схожого на таку торговельну марку у зв'язку з товарами чи послугами, які не є схожими на ті, для яких було зареєстровано торговельну марку, якщо остання є відомою торговельною маркою в державі-члені, а використання такого знака без належних на те причин має нечесні переваги або завдає шкоди розрізняльній здатності чи репутації згаданої торговельної марки⁵.

Зазначені, а також інші умови щодо прав на торговельну марку, визначені Директивою, відповідають закону та Цивільному кодексу України.

Обмеження прав на торговельну марку

Директива визначає випадки, коли дозволяється використання торговельної марки без згоди її володільця. При відповідності більшості положень законодавству України, три випадки потребують уточнень.

¹ Стаття 3(2).

² Стаття 4(4)(g).

³ Стаття 3(3).

⁴ Стаття 5(1).

⁵ Стаття 5(2).

Так, є можливим використання позначень, що стосуються типу, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг¹. Взагалі, практика реєстрації торговельних марок, як у державах-членах, так і в Україні свідчить, що такі позначення в більшості випадків застосовуються у знаку як елементи, що не охороняються. Однак, пряме зазначення цього положення у Директиві, вказує на його важливість у цілях запобігання суперечкам, та є доцільним відобразити у законодавстві України.

Спеціально Директива оговорює можливість використання торговельної марки, якщо необхідно вказати призначення продукту чи послуги, зокрема в якості комплектуючих чи запасних деталей, за умови, що ця третя сторона використовує їх відповідно до чесної практики, прийнятої в промислових та комерційних справах². Така норма в законодавстві України є відсутня.

Обмеження внаслідок незаперечення

Важливим є положення Директиви щодо обмеження прав володільця торговельної марки внаслідок незаперечення, що відсутнє у законодавстві України.

Так, якщо в державі-члені володільць раніш зареєстрованої торговельної марки не заперечував використання торговельної марки, що була зареєстрована пізніше в цій державі-члені, протягом п'яти послідовних років, будучи обізнаним з фактом такого використання, то він більше не має права на підставі ранішої торговельної марки ані подавати заяву про те, що пізніш зареєстрована торговельна марка має бути визнана недійсною, ані чинити опір використанню пізнішої торговельної марки щодо товарів та послуг, для яких ця пізніша торговельна марка використовувалась, якщо тільки заяву на реєстрацію пізнішої торговельної марки не було зроблено недобросовісно³.

При цьому володільць пізніш зареєстрованої торговельної марки не має права заперечувати застосування раніш набутого права, навіть якщо на це право більше не можна посылатися проти пізніш набутої торговельної марки⁴.

Доцільним є наведення зазначених положень у статті 16 Закону «Права, що впливають із свідоцтва».

Використання торговельних марок

Директива встановлює, що, якщо протягом п'ятирічного періоду з часу завершення процедури реєстрації володільць не розпочав дійсне використання торговельної марки в державі-члені у поєднанні з товарами чи послугами, щодо яких її було зареєстровано, або, якщо таке використання було призупинено протягом неперервного п'ятирічного періоду, торговельна марка може бути визнана недійсною, якщо для такого невикористання не існує належних підстав⁵.

Аналогічний строк, встановлений Законом, дорівнює три роки⁶.

Уявляється, що на цей час в Україні доцільно залишити норму щодо 3 років, що забезпечує більш високі вимоги з охорони торговельних знаків.

¹ Стаття 6(1)(b).

² Стаття 6(1)(c).

³ Стаття 9(1).

⁴ Стаття 9(3).

⁵ Стаття 10(1).

⁶ Частина 4 статті 18 Закону.

*Колективні торговельні марки,
гарантійні знаки та знаки сертифікації*

Директива містить спеціальні положення щодо колективних торговельних марок, гарантійних знаків та знаків сертифікації, які суттєво були розвинуті у Регламенті 40/94.

Зазначимо, що недоліком законодавства України є неврегулювання у достатній мірі цих положень, основним джерелом яких досі є Паризька конвенція з охорони промислової власності.

За Директивою, в якості відступу від норми, яка заперечує реєстрацію торговельної марки, що стосується географічного походження, якщо це вводить в оману громадськість, держави-члени можуть передбачити, що знаки чи символи, які в торгівлі можуть слугувати для позначення географічного походження товарів чи послуг, можуть становити колективні торговельні марки, гарантійні знаки чи знаки сертифікації. Такий знак не надає його володільцю право забороняти третій стороні використання в торгівлі таких знаків чи символів за умови, що ця сторона використовує їх відповідно до добросовісної практики в промислових та комерційних справах; зокрема, на такий знак не можна посилатися проти третьої сторони, яка має право на використання географічної назви¹.

Регламент містить визначення колективної марки, зазначає, які суб'єкти можуть подавати заявку та такі марки, визначає випадки обмеження прав на колективні марки, осіб, що уповноважені подавати позови про порушення, підстави для анулювання та визнання її недійсною².

Особа, яка подає заявку на реєстрацію колективної торговельної марки, має разом з заявою подати положення, які регламентують її використання, визначають осіб, уповноважених на використання марки, умови членства в асоціації та, якщо потрібно, умови використання марки, у тому числі відповідальність³.

Власник колективної торговельної марки Спільноти має подавати до Офісу всі зміни положень, що регламентують її використання⁴.

Вважається за необхідно передбачити у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» спеціальний розділ щодо колективних торговельних марок, гарантійних знаків та знаків сертифікації, де врахувати відповідні положення Директиви та Регламенту.

Інші питання

Положення Директиви щодо санкцій за невикористання торговельної марки в цивільному та адміністративному судочинстві, підстав для скасування торговельної марки відповідають законодавству України.

ВИСНОВКИ

Аналіз законодавства України у галузі охорони торговельних марок та законодавства ЄС свідчить про його відповідність в цілому законодавству ЄС. Це пов'язано як з загальною правовою основою нормативних актів України та ЄС — Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, так і врахуванням в

¹ Стаття 15(2).

² Стаття 64–72 Регламенту.

³ Стаття 65 Регламенту.

⁴ Стаття 69 Регламенту.

актах України та ЄС положень Угоди ТРІПС, а також в певному обсязі норм Договору про закони про торговельні знаки.

Однак є певні питання, що потребують змін у законодавстві України. Це стосується:

- уточнення положень щодо підстав для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам, зокрема, якщо
- торговельні марки за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, що стосується сутності товарів чи послуг;
- використання торговельної марки заборонено законодавством іншим, ніж Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- торговельна марка включає знак, який має високе символічне значення, зокрема, релігійний символ;
- торговельна марка включає символи, емблеми і герби інші ніж ті, які визначені статтею 6 Паризької конвенції та мають інтерес для громадськості;
- заяву на реєстрацію марки було подано недобросовісно;
- уточнення часу, коли позначення набуло розрізняльної здатності;
- визначення, що торговельна марка не реєструється або підлягає визнанню недійсною, якщо вона може бути переплутана з маркою, яка використовувався за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно;
- уточнення щодо виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку;
- відображення положень щодо обмежень прав власника свідоцтва при незапереченні з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки.

Важливим є проведення аналізу структури Офісу з гармонізації внутрішнього ринку, його внутрішніх процедур, компетенції підрозділів, особливо змін у діяльності Офісу, спрямованих на прискорення розгляду заявок та провадження з запереченнями та іншими зверненнями з метою скорочення строків видачі свідоцтв на торговельні знаки в Україні та підвищення ефективності діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.

§ 4.5. ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ

ВСТУП

Географічне зазначення — це вираз, який відображає зв'язок «місце-товар» і дає змогу виробникам товарів з певного географічного району вимагати права на застосування такого виразу для зазначення того, що певний товар походить із цього регіону. Географічне зазначення є широким поняттям, що стосується будь-яких виразів, які відображають географічне походження товару. Вказаний вираз вживається стосовно товарів, що вироблені (перероблені та/або виготовлені) у певній географічній зоні.

Поняття «*географічне зазначення*» охоплює, так звані, «прості зазначення», наприклад, фрази на зразок «вироблено в Україні» або зображення пам'ятника Богдану Хмельницькому, яке стало візитною карткою Києва^{1,2}. Однак, особливий інтерес складають ті географічні зазначення, які визначають товар як такий, що походить з географічного району, коли дана якість³, репутація або інші характеристики товару виключно або переважно пов'язані з його географічним походженням⁴.

На сьогоднішній день найбільшу увагу приділяють захисту географічних зазначень, що використовуються у сфері виробництва вин і міцних напоїв, виготовлення сирів, хлібобулочних виробів та видобування мінеральної води.

Причини гармонізації. Підготовка Регламенту

Виробництво, виготовлення та розповсюдження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів посідають важливе місце в економіці Спільноти. Законодавчі ініціативи в сфері охорони географічних зазначень були розпочаті в ЄС у 80-х роках ХХ століття. Ця робота продовжується і по цей час — до регламентів і директив з цього питання, прийнятих у дев'яності роки, вносяться доповнення і поправки, що адаптують документи до сучасних змін в політиці ЄС, наприклад, встановлення ЄС норм стосовно дотримання якості сільськогосподарської продукції.

¹ Паладій М. Захист географічних зазначень походження товарів в Україні // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 5–6. — С. 3–14.

² Відповідно до статті 161 Господарського кодексу України, вироби іноземного походження або у встановлених законодавством випадках їх упаковка, а також вироби вітчизняного виробництва чи їх упаковка, призначені для експорту, мають містити інформацію про країну їх походження. Інформація про країну походження має знаходитися у доступному місці виробу (упаковки) та нанесена у спосіб, що відповідає встановленим вимогам.

Забороняється використання суб'єктами господарювання напису (клейма) «Виготовлено в Україні» або аналогічного за змістом щодо товарів, які мають іноземне походження.

Уповноважені органи державної влади контролюють дотримання зазначених вимог відповідно до закону.

³ Цікавим є те, що ні на національному, ні на міжнародному рівні не визначається поняття якості або властивості.

⁴ Охорона цих зазначень у різних країн різна, прикладом може бути ігристе вино «Champagne», яке охороняється тільки як «напівродове поняття» у США (тобто цей термін може використовуватись американськими виноробами за межами французької провінції Шампань, якщо тільки буде зазначено і справжнє місце походження, як, наприклад, у виразах на зразок «каліфорнійське шампанське»).

Основним документом, що регулює правовідносини в даній сфері в ЄС, є Регламент Ради № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів¹. Сфера застосування цього Регламенту обмежується певними сільськогосподарськими продуктами та продовольчими товарами, для яких існує зв'язок між характеристиками продукту чи товару та їхнім географічним походженням.

Регламент встановлює норми щодо захисту найменувань походження та географічних зазначень сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів, зазначених окремо в додатках до Регламенту.

Прийняття Регламенту було пов'язано з тим, що у рамках переорієнтації спільної сільськогосподарської політики необхідною була підтримка різноманітності сільськогосподарського виробництва для досягнення на ринку кращої рівноваги між пропозицією та попитом, а також просування на ринок продуктів, які мають певні характеристики, що приносить велику користь сільському господарству, особливо у відсталих або віддалених регіонах, забезпечуючи, з одного боку, покращання доходів фермерів та, з другого боку, закріплення сільського населення у тих зонах.

Крім того, необхідно було враховувати, що останнім часом споживачі віддають для свого харчування більшу перевагу якості, ніж кількості. Ця зацікавленість у конкретних продуктах полягає, між іншим, у зростанні попиту на сільськогосподарські продукти або продовольчі товари, що ототожнюються з певним географічним походженням.

З огляду на значну різноманітність продуктів, що є на ринку, та велику кількість відповідної інформації, споживач повинен, щоб краще зробити свій вибір, мати в своєму розпорядженні чітко й коротко сформульовану інформацію про походження продукту.

Маркування сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів є предметом загальних правил, встановлених у Директиві Ради 79/112/ЄЕС від 18 грудня 1978 року щодо наближення законодавства держав-членів стосовно маркування, пропонування та рекламування продовольчих товарів². З урахуванням їхньої специфіки необхідно було ухвалити конкретні додаткові положення для сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів визначеної географічної зони.

Бажання захистити сільськогосподарські продукти або продовольчі товари, які можуть бути ідентифіковані за своїм географічним походженням, спонукало деякі держави-члени створити «реєстрацію найменувань походження». Це підтвердило свою корисність для виробників, які мали змогу одержувати більш високі доходи в результаті докладання зусиль стосовно вдосконалення якості, та для споживачів, які могли купити високоякісні продукти з гарантією щодо способу їх виготовлення та походження.

Разом з тим, на час прийняття Регламенту національна практика реєстрації найменувань походження та географічних зазначень була неузгодженою, тому

¹ Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. *Official Journal L 208, 24.07.1992.*

² Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labeling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer. *Official Journal L 033, 08/02/1979, P. 0001 — 0014.*

необхідно було передбачити заходи з гармонізації на рівні Спільноти. Рамки норм Спільноти дозволяють забезпечити розвиток стосовно захисту географічних зазначень та найменувань походження, оскільки вони через єдиний підхід забезпечують чесну конкуренцію між виробниками позначених таким чином виробів та обумовлюють більшу довіру споживачів до таких виробів.

Особливе значення для прийняття Регламенту мали такі зазначені у преамбулі Регламенту фактори: «для користування захистом у будь-якій державі-члені географічні зазначення та найменування походження мають бути зареєстровані на рівні Спільноти, оскільки занесення до реєстру дозволяє забезпечити інформування фахівців та споживачів. Крім того, процедура реєстрації має дозволити будь-якій особі, що індивідуально та безпосередньо пов'язана з державою-членом, реалізувати свої права, повідомляючи своє заперечення Комісії. Необхідно також мати процедури, які дозволяють після реєстрації або здійснювати доповнення до специфікації, зокрема, з огляду на розвиток технологічного прогресу, або вилучати з реєстру географічне зазначення або найменування походження сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, якщо цей продукт чи цей товар більше не відповідає особливим властивостям, через які вони користувалися перевагою географічного зазначення або найменування походження».

Регламент № 2081/92¹ не застосовується ні до продуктів, що відносяться до виноробного сектора, за винятком винного оцту, ні до спиртних напоїв. Однак, це не перешкоджає застосуванню положень Регламенту (ЄС) № 1493/99 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку вина².

Прийняття цього Регламенту сприяло, зокрема, те, що право використовувати географічне зазначення та інші традиційні терміни щодо продукції виноробного сектору має велике значення, тому необхідно було запровадити це право та забезпечити захист зазначень з метою сприяння чесній конкуренції та запобігання введення в оману споживачів.

Виходячи з інтересів споживачів та бажаності еквівалентного поводження з якісними винами в третіх країнах, необхідно було розробити взаємні дії, відповідно до яких вина, що імпортуються для безпосереднього споживання людиною, які мають географічні зазначення та ті, що реалізуються в межах Спільноти, могли б користуватись захистом та знаходитися під контролем.

Також, з метою реалізації положень Угоди ТРІПС³, що була погоджена Рішенням (ЄС) 94/800⁴, необхідно було передбачити можливість запобігання незаконного використання географічних зазначень, захищених третьою державою-членом СОТ.

Різновиди підходів в охороні географічних зазначень в державах-членах ЄС

Необхідно звернути увагу на те, що на цей час міжнародна практика застосування географічних зазначень вимагає щоб такі зазначення були розглянуті і піддані експертизі в кожній країні, де передбачається отримати таку охорону, оскільки

¹ Стаття 1(1) Регламенту.

² Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organization of the market in wine. *Official Journal L 179*, 14/07/1999, P. 0001–0084.

³ Статті 23 та 24.

⁴ Council Decision (EC) № 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994). *Official Journal L 336*, 23/12/1994 P. 0001–0002.

ки реєстрація географічних зазначень лише в країні походження недостатня для забезпечення його охорони. Так, географічне зазначення може користуватися охороною в певній країні, але при цьому вважатись видовою назвою або торговельною маркою в іншій¹. Протягом останніх двох століть вироблено декілька підходів щодо здійснення охорони географічних зазначень на національному рівні.

У країнах «континентального права» законодавство про захист від недобросовісної конкуренції було доповнено реєстрацією географічних зазначень в окремому реєстрі².

Деякі країни, зокрема, Франція, ввели для своїх географічних зазначень системи національної реєстрації. Цей підхід базується на створенні національного реєстру, який призначений для охорони і контролювання всіх географічних зазначень, які використовуються на території країни — як вітчизняних, так і зарубіжних. Переважно ця система не передбачає реєстрації всіх географічних зазначень. Натомість цьому, зазначені системи основну увагу приділяють винам і міцним спиртним напоям, залишаючи охорону інших географічних зазначень законодавству про недобросовісну конкуренцію.

У юрисдикціях «загального права», які наслідували британську правову систему, для одержання охорони географічних зазначень заходи проти недобросовісної конкуренції поєднались з реєстрацією географічних зазначень в межах законодавства про торговельні марки (у вигляді колективних або сертифікаційних знаків)³.

¹ *Кларк Лакерт* Географічне зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — Зб. Документів, матеріалів, статей. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — С. 205–234.

² Починаючи від 1905 р. і протягом цілого століття у Франції було прийнято низку законів, метою яких була охорона географічних зазначень. Французька система розвивалась скоріше в напрямку захисту прав виробників і промисловців, ніж як реакція на стурбованість з приводу обману або введення в оману споживачів. Однак, Закон 1905 року було спрямовано також на запобігання введення в оману споживачів. Закон Франції про найменування місць походження товарів встановлював: «Будь-яка особа, яка ошукала або намагалася ошукати договірну сторону щодо природи, суттєвих якостей, складу або змісту корисних властивостей усіх товарів, або щодо характеру їхнього походження ... підлягає покаранню». До травня 1919 року термін «найменування місця походження» було закріплено у французькому законодавстві. Інші правові системи, які наслідували французьку правову систему, теж ввели до свого законодавства охорону найменувань місця походження.

³ У Великобританії та інших країнах загального права охорона географічних зазначень здійснюється переважно на підставі законів про недобросовісну конкуренцію. Цей підхід на перше місце ставить концепцію про те, що використання географічного зазначення на виробах, що походять поза межами зазначеної зони є актом недобросовісної конкуренції цих товарів. Власне, як і порушення прав на торговельну марку, це є спробою одержати грошову вигоду від гудвілу і репутації виробників певної географічної зони. Більше того, цей підхід характеризує дії порушника як спробу вчинити обман споживачів.

Такий підхід має ту перевагу, що надає виробникам з певної зони, з репутацією місця виробництва якісних продуктів, підставу для позову з огляду винятково на їхню репутацію, незалежно від будь-якої реєстрації для визнання цього географічного зазначення. Водночас він спирається на необхідність того, щоб споживачі знали про це зазначення.

Країни, які надають перевагу законодавству про недобросовісну конкуренцію як головному засобу охорони географічних зазначень застосовують законодавство про сертифікаційні знаки. В рамках цієї системи зацікавлений виробник може використовувати третю особу для забезпечення того, щоб усі користувачі певного сертифікаційного знака дотримувались не лише географічних обмежень, передбачених законодавством, а й встановлених методів виробництва. Ця система не допускає введення споживачів в оману і, водночас, надає регіональним виробникам потенційний захист і способи свідчення того, що продукти, які реалізуються під даним сертифікаційним знаком, було виготовлено відповідно до певних технологічних процесів. Таким чином, ця система дає можливість використати переваги законів про недобросовісну конкуренцію для охорони географічних зазначень без реєстрації і надає виробникам, зацікавленим продемонструвати щось більше ніж походження своєї продукції, засоби для подальшого розрізнення такої продукції.

*Міжнародні договори в сфері охорони географічних зазначень,
учасниками яких є держави-члени ЄС*

На сьогоднішній день основними міжнародними договорами, які встановлюють норми з охорони географічних зазначень, учасниками яких є держави-члени ЄС, є Паризька конвенція про охорону промислової власності¹, Мадридська угода стосовно припинення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів², Лісабонська угода про захист зазначень місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації³ та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності^{4,5}.

Засоби забезпечення захисту при неправильних вказівках про походження продуктів детально описано у статті 9 Паризької конвенції. Зокрема, передбачено арешт товарів під час ввезення, арешт в країні, де було здійснено незаконне маркування товарів, або в країнах, де був ввезений продукт. Передбачений також арешт на території країни, за умови, що країна має законодавство, яке застосовує ці санкції. Важливо відмітити, що застосування зазначених санкцій є обов'язковим⁶.

Положення статті 9 Паризької конвенції застосовують в разі прямого чи непрямого використання неправильних вказівок про походження продуктів чи істинності особи виробника, промисловця чи торговця⁷.

Зацікавленою стороною, незалежно від того, є нею фізична чи юридична особа, визнається будь-який виробник, промисловець чи торговець, що займається виробництвом, виготовленням чи збутом продукту, який улаштувався або у місцевості, що неправильно зазначена як місце походження продукту, або в районі, де знаходиться ця місцевість, або в країні, що неправильно зазначена, чи в країні, де застосовується неправильна вказівка про походження⁸.

Паризька конвенція дозволяє прокуратурі і іншим компетентним органам, зацікавленим фізичним чи юридичним особам вимагати арешту товарів.

Згідно з Конвенцією⁹, країни Союзу зобов'язуються забезпечити громадянам інших країн Союзу законні засоби для ефективного припинення всіх дій, зазначених у статтях 9, 10, 10^{bis}. Крім того, вони зобов'язуються передбачити

¹ Далі — Паризька конвенція. Зазначена Конвенція була підписана 20.03.1883 р., переглянута у Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.11 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Лісабоні 31.10.58 р., у Стокгольмі 14.07.67 р., змінена 02.10.79 р. Дата набрання чинності для України: 25.12.91 р. Конвенція нараховує близько ста учасників.

² Далі — Мадридська угода.

³ Далі — Лісабонська угода.

⁴ Далі — ТРІПС.

⁵ Серед багатосторонніх угод, за допомогою яких здійснюється охорона найменування місця походження товарів слід визначити також: Стреську міжнародну конвенцію з використання найменувань походження сирів від 1951 р.; Міжнародну угоду щодо оливкових масел від 1963 р.

⁶ Відповідно до пункту 6 статті 9 Паризької конвенції, якщо законодавство країни не допускає ні накладення арешту при ввезенні, ні заборони ввезення, ні накладення арешту всередині країни, то до відповідної зміни такого законодавства ці заходи замінюються такими діями і засобами, якими закон даної країни забезпечив би у подібному випадку права громадян цієї країни.

⁷ Стаття 10.

⁸ Слід зазначити, що стаття 10 Паризької конвенції це компроміс між тими, хто прагнув заборонити вживання неправдивих зазначень походження і тими, хто побоювався міжнародного вирішення питання, яке до того було винятково предметом національного інтересу, та мав на меті заборону тільки неправдивих зазначень походження, які використовувались з товарними знаками підробленого характеру або з метою обману.

⁹ Стаття 10^{ter}.

заходи, що дозволяють союзам та об'єднанням, існування яких не суперечить законам їх країн і які представляють зацікавлених промисловців, виробників чи торговців, діяти через суд чи адміністративні органи з метою припинення дій, передбачених у статтях 9, 10, 10^{bis}, тією мірою, якою це дозволяє закон країни, де запитується охорона, для союзів і об'єднань даної країни¹.

Що стосується Мадридської угоди², мета її укладення полягала в усуненні прогалин у засобах охорони, передбачених Паризькою конвенцією. Зазначена Угода була спрямована на припинення простого обману без використання торгового найменування або наміру шахрайства. Мадридська угода проголошує:

«Усі товари, які мають неправдиве або таке, що вводить в оману, зазначення, що прямо або опосередковано зазначають у якості країни чи місця знаходження цього виробу будь-яку з країн, до яких застосовується ця Угода, або місце, розташоване в будь-якій з зазначених країн, підлягають арешту при ввезенні до будь-якої із зазначених країн»³.

Угода передбачає також, що суди держави, в якій запитується охорона даного найменування місця походження, можуть прийняти рішення про те, які найменування в якості видових найменувань не підпадають під її дію. Однак, таке право не застосовується для регіональних найменувань місць походження продуктів виноробства⁴.

Необхідно зазначити, що Мадридська угода на відміну від Паризької конвенції не надає приватним особам можливості вимагати арешту товарів, передбачених у статті 1. У цьому випадку необхідно звернутись з клопотанням до прокуратури або іншого компетентного органу⁵.

Лісабонською угодою⁶ встановлено, що під зазначенням місця походження слід розуміти географічну назву країни, району або місцевості, яка використовується для позначення виробу, якість і властивості якого визначаються винятково або значною мірою географічним середовищем, в тому числі природними та етнографічними факторами⁷.

Країною походження є країна або район чи місцевість країни, яка обумовила відомість даного виробу.

Згідно з цією Угодою, охорона надається проти будь-якого присвоєння або імітації, навіть якщо наводиться правдиве зазначення місця походження виробу чи якщо зазначення використовується в перекладі, або в поєднанні з такими виразами, як «рід», «тип», «фасон», «імітація» тощо⁸.

¹ Недоліком Паризької конвенції є те, що вона не встановлює охорону найменувань місць походження, не регулює питання, які пов'язані з визнанням географічного зазначення видовою назвою.

² Мадридська угода набула чинності у 1891 році. На даний час вона нараховує 33 учасника. Україна на цей час не приєдналася до зазначеної Угоди.

³ Стаття 1.

⁴ Стаття 4.

⁵ Відповідно до пункту 1 статті 2 цієї Угоди, арешт товарів здійснюється адміністрацією митниці, яка невідкладно повідомляє про це зацікавленій фізичній чи юридичній особі, дозволяючи їй, якщо вона того бажає, врегулювати питання про збереження арештованого майна на митниці; разом з тим, прокуратура чи інший компетентний орган влади може вимагати накладення арешту на товар за вимогою потерпілої особи чи з власної ініціативи; в цьому випадку арешт здійснюється в загальному порядку.

⁶ Стаття 2.

⁷ Угода була прийнята 31 жовтня 1958 року у Лісабоні та переглянута у Стокгольмі 14 липня 1967р. На цей час вона нараховує 20 учасників. Україна не є учасником Угоди.

⁸ Стаття 3.

Необхідно звернути увагу на положення статті 6 Угоди, якими проголошено, що зазначення, прийняте до охорони в одній з країн спеціальної Угоди¹ в порядку, передбаченому статтею 5, не може розглядатись як родове зазначення до тих пір, поки в країні походження воно користується охороною у якості зазначення походження виробу².

Дії, які необхідні для забезпечення охорони зазначення походження виробів, можуть бути здійснені у будь-якій з країн спеціальної Угоди у відповідності з її національним законодавством, як за ініціативою компетентної адміністрації або за заявою прокуратури, або будь-якою зацікавленою фізичною чи юридичною особою публічного або приватного права³.

Вищенаведені положення міжнародних договорів були взяті за основу при прийнятті Регламенту Ради № 2081/92.

Крім того, слід зазначити, що у рамках ВОІВ з метою створення ефективного механізму охорони найменувань місць походження товарів було створено Комітет експертів з проблем міжнародної охорони найменувань місць походження товарів, головним обов'язком якого є:

- підготовка пропозицій щодо перегляду Мадридської угоди та Лісабонської угоди;
- розробка угод проекту договору про охорону географічних найменувань.

Маючи на меті надання допомоги щодо охорони найменувань місць походження товарів країнам, що розвиваються, у 1975 р. ВОІВ підготувала Типовий закон про найменування місць походження товарів для цих країн. Цей закон в основному регулює отримання права користування найменуванням місця походження товарів та спрямований на захист осіб, які займаються виготовленням товарів у певній місцевості. Така діяльність ВОІВ спрямована також на гармонізацію положень законодавств різних країн щодо охорони найменувань місць походження товарів⁴.

Захист географічних зазначень, який надається Угодою ТРІПС

Особливу увагу слід звернути на положення з охорони географічних зазначень, які надаються Угодою ТРІПС.

Згідно з цією Угодою, географічними зазначеннями є такі зазначення, які визначають товар як такий, що походить з території Члена, регіону або району цієї території, коли дана якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням⁵.

¹ Відповідно до статті 1 Лісабонської угоди, держави, до яких застосовується ця Угода, утворюють спеціальний Союз в рамках Союзу з охорони промислової власності. Вони зобов'язуються охороняти на своїй території, відповідно до умов цієї Угоди, зазначення місць походження виробів інших держав-членів спеціальної Угоди, які визнані та захищаються в цій якості в країні походження чи зареєстровані в Міжнародному бюро інтелектуальної власності, передбаченій в Конвенції, що засновує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності.

² Відповідно до пункту 6 статті 24 ТРІПС, ніщо в розділі 3 частини II Угоди не вимагає від члена застосовувати положення цього розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого члена щодо товарів або послуг, для яких відповідне зазначення ідентичне з прийнятим у спільній мові терміном, що означає єдину назву таких товарів або послуг на території цього члена. Ніщо в цьому розділі не вимагає від члена застосовувати положення цього розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого члена щодо продуктів виноробства, для яких відповідні зазначення ідентичні із звичайною назвою видів винограду, що існують на території цього члена з набуттям чинності Угоди СОТ.

³ Стаття 8.

⁴ *Архіпова М. І., Гошовский М. І.* Деякі проблеми правової охорони географічного зазначення // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: 36. наук. статей. — К: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — С. 369.

⁵ Стаття 22.

Щодо географічних зазначень, держави-члени мають забезпечити для зацікавлених сторін законні способи, щоб запобігти:

- використанню будь-яких засобів визначення або представлення товару, що свідчать або передбачають, що товар походить з іншої географічної території, ніж реальне місце створення у такий спосіб, що вводить в оману населення стосовно географічного походження товару;
- будь-якому використанню, що є актом недобросовісної конкуренції, зазначеним у статті 10^{bis} Паризької конвенції¹.

Держава-член, *ex officio*, якщо дозволяє її законодавство або на прохання зацікавленої сторони, відмовляє у реєстрації або анулює реєстрацію торговельної марки, яка містить або складеться з географічного зазначення стосовно товарів, які не походять із зазначеної території, якщо використання позначення в торговельній марці щодо таких товарів в даній державі-члені може ввести громадськість в оману стосовно їх реального місця створення.

Вищенаведений захист застосовується щодо такого зазначення, яке хоча у буквальному розумінні правильно визначає територію, регіон або район, з якого походять товари, однак надає споживачам помилкове уявлення про те, що товари походять з іншої території.

Важливим є той факт, що для захисту географічних зазначень стаття 22 Угоди ТРІПС не вимагає, щоб такі зазначення проходили будь-яку реєстрацію, зокрема, у країні походження товару^{2,3}.

Угодою ТРІПС⁴ встановлено додатковий захист географічних зазначень для вин та спиртних напоїв. Кожний член СОТ має забезпечити для зацікавлених сторін законні засоби для запобігання використанню географічних зазначень, які характеризують вина, для вин, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, або зазначень, які характеризують спиртні напої, щодо спиртних напоїв, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, навіть коли реальне походження товару вказане або географічне зазначення використане у перекладі або супроводжується такими словами, як «сорт», «тип», «стиль», «імітація» тощо.

В реєстрації торговельної марки для вин, яка містить у собі або складається із географічного зазначення, що визначає вина, або торговельної марки для

¹ Відповідно до статті 10^{bis} Паризької конвенції, країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні:

1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;
2. неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;
3. вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

² У зв'язку з наведеним, необхідно враховувати положення пункту 2 статті 41 Угоди ТРІПС, відповідно до якої процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності мають бути справедливими та неупередженими. Вони не мають бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не має бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

³ *Кожарська І.* Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 12. — С. 27.

⁴ Стаття 23.

спиртних напоїв, яка містить у собі або складається з географічного зазначення, що визначає спиртні напої, відмовляється або така реєстрація вважається недійсною *ex officio*, якщо це дозволяється законодавством держави-члени або на прохання зацікавленої сторони щодо таких вин або спиртних напоїв, які не мають такого походження.

У випадку існування омонімічних географічних зазначень, для вин захист надається для кожного зазначення згідно з положеннями параграфу 4 статті 22 цієї Угоди. Кожна держава-член має визначити практичні умови, за якими будуть розрізнятися такі омонімічні зазначення, з урахуванням необхідності гарантувати справедливий режим для відповідних виробників та без введення споживачів у оману.

З метою спрощення захисту географічних зазначень для вин в Раді ТРІПС проводяться переговори стосовно встановлення багатосторонньої системи сповіщення та реєстрації географічних зазначень для вин, яка відповідає вимогам для отримання захисту на території держав-членів, що беруть участь у такій системі.

Необхідно зазначити, що в червні 2002 р. на сесії СОТ деякі члени СОТ (Болгарія, Куба, Кіпр, Чеська Республіка, держави-члени Європейської Спільноти, Грузія, Ісландія, Індія, Кенія, Ліхтенштейн, Мальта, Маврикій, Пакистан, Румунія, Словацька Республіка, Словенія, Шрі-Ланка, Швейцарія, Таїланд, Туреччина та Угорщина) надали повідомлення, яке описувало основні положення у зв'язку з питанням про поширення дії статті 23 Угоди ТРІПС на будь-яку продукцію. Дане повідомлення містить такі пропозиції:

- згідно зі статтею 23 Угоди ТРІПС, захист географічних зазначень слід поширити на будь-яку продукцію;
- необхідно створити багатосторонній реєстр, відкритий для включення географічних зазначень будь-якої продукції. Така система гарантувала б передбачуваність, переклала б на іншу сторону спору тягар доведення та поставила б законних користувачів в кращі умови в процедурах правозастосування;
- виняток в статті 24 Угоди ТРІПС необхідно приймати з урахуванням змін. «Розширення» не має торкатися існуючого використання назв, які співпадають з назвами продуктів, захищеними географічними зазначеннями, за умови, що таке використання відповідає ТРІПС¹.

Жодне з положень розділу 3 частини II Угоди не вимагає, щоб член Угоди перешкоджав продовженню аналогічного використання окремих географічних зазначень іншого члена, що характеризують вина або спиртні напої, у зв'язку з товарами або послугами будь-якого із своїх громадян або мешканців, які постійно використовували це географічне зазначення щодо таких самих або віднесених до таких товарів або послуг на території цього члена або

(а) протягом принаймні 10 років до 15 квітня 1994 року або

(б) добросовісно до цієї дати².

¹ *Аддор Ф., Тюмм Н., Граціолі А.* Географічні зазначення — важливий інструмент для розвитку економіки. // *Інтелектуальна власність.* — 2004. — № 9. — С. 37–42.

Слід погодитися з авторами даної статті стосовно того, що зазначені пропозиції поширити захист географічних зазначень, що надає стаття 23 Угоди ТРІПС, винам та міцним алкогольним напоєм привело б до кращого та збалансованого міжнародного рівня захисту будь-якої продукції географічними зазначеннями.

² Пункти 4–9 статті 24.

Якщо торговельна марка добросовісно зареєстрована або подано заяву на її реєстрацію, або якщо права на торговельну марку були отримані завдяки сумлінному використанню до дати застосування цих положень на території цього члена, як визначено у частині VI Угоди; або до того, як географічне зазначення одержало захист в країні свого походження: заходи, затверджені з метою впровадження положень цього розділу, не порушують право на реєстрацію або дійсність реєстрації торговельної марки, або право використання торговельної марки на тій підставі, що цей знак ідентичний або подібний до географічного зазначення¹.

Угода ТРІПС не вимагає від держави-члена застосовувати положення щодо географічного зазначення будь-якої іншої держави-члена стосовно товарів або послуг, для яких відповідне зазначення ідентичне з прийнятим у спільній мові як загальноприйнята назва таких товарів або послуг на території цієї держави-члена. Угода також не вимагає від держави-члена застосовувати положення щодо географічного зазначення будь-якої іншої держави-члена стосовно продуктів виноробства, для яких на дату набуття чинності Угоди СОТ відповідні зазначення є ідентичними із звичайною назвою сортів винограду, що існують на території цієї держави-члена.

У вищенаведеній Угоді зазначено, що держава-член може передбачати, що будь-яка вимога, зроблена відповідно до розділу 3 частини II цієї Угоди у зв'язку з використанням або реєстрацією торговельної марки, має бути представлена протягом п'яти років після того, як неправомірне використання зазначення, що охороняється, стало широко відомим на території члена, або після дати реєстрації торговельної марки на території цього Члена за умови, що ця торговельна марка була опублікована до цієї дати, якщо така дата передувала даті, коли неправомірне використання стало відомим на території цього Члена за умови, що географічне зазначення не було використано або зареєстровано недобросовісно.

Положення цього Розділу жодним чином не порушують право будь-якої особи використовувати в торгівлі ім'я або ім'я попередника цієї особи у бізнесі, крім випадків, коли використання такого імені вводить громадськість в оману.

¹ ТРІПС є не типовим законом, а скоріше встановлює мінімальні норми охорони прав інтелектуальної власності. Як стверджує пункт 1 статті 1 цієї Угоди, держави-члени можуть, але не зобов'язані, передбачати у своєму законодавстві більш високий рівень захисту, ніж цього вимагає ця Угода, за умови, що такий захист не порушує положень Угоди. Члени Угоди є вільними у визначенні відповідного методу впровадження положень цієї Угоди у межах їх власної законодавчої системи та практики. Проблема виникає, коли права на об'єкти права інтелектуальної власності вступають в конфлікт. Справжнім нововведенням ТРІПС є положення про вирішення конфлікту між географічними зазначеннями та торговельними марками.

Так, пункт 5 статті 24 Угоди встановлює механізм, завдяки якому раніше чинні торговельні марки охороняються від географічних зазначень, які з'явилися пізніше. Положення цього пункту, вочевидь, не узгоджуються з підходом Лісабонської угоди щодо вирішення зазначеного питання, який полягає у пріоритеті географічних зазначень. Цей пункт повинен мати велике значення для впровадження положень Угоди до національного законодавства, бо однією з головних проблем нині є те, що права на географічне зазначення захищаються за рахунок торговельних марок. При цьому, під час застосування положень пункту 5 статті 24 ТРІПС необхідно враховувати положення пункту 1 статті 16 цієї Угоди, де зазначено, що власник зареєстрованої торговельної марки має виключне право забороняти третім особам без його дозволу використовувати в торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими на ті, стосовно яких зареєстрована торговельна марка, якщо в результаті такого використання є ймовірність їх сплутати. У випадку використання ідентичного позначення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх вважається презумпцією. Вищезгадані права не повинні завдавати будь-якої шкоди попередньо зареєстрованим правам, і не повинні впливати на можливість держав-членів робити ці права доступними на основі використання.

Зазначена Угода не зобов'язує охороняти географічні зазначення, які не охороняються чи охорона яких припинена у країні їхнього походження, або які більше не вживаються у цій країні¹.

Розвиток законодавства ЄС

У 1993 році було прийнято привила застосування Регламенту Ради № 2081/92, запроваджених Регламентом 2037/93². Цей документ встановлює систему інформування споживачів, коли назва сільськогосподарського продукту чи продуктів харчування реєструється на рівні Спільноти як захищене найменування походження чи географічне зазначення. У 1997–1998 роках до цього документа були прийняті поправки³.

Крім цього, було підготовлено спеціальне Повідомлення для продавців, що працюють з назвами походження та географічними зазначеннями для сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування щодо спрощеної процедури їх реєстрації на рівні Спільноти, як це визначено у статті 17 Регламенту Ради (ЄЕС)⁴. Мета цього повідомлення — надання інформації продавцям, що використовують спрощену процедуру реєстрації на рівні Спільноти зазначень та найменувань, які вже існують у державах-членах ЄС.

З метою виконання статті 17 Регламенту був прийнятий Регламент Комісії (ЄС) № 1107/96 від 12 червня 1996⁵, яким встановлено, що позначення, внесені до Додатку, мають бути зареєстровані як захищені географічні зазначення (ЗГЗ), або захищені найменування походження (ЗНП). Натомість позначення, які були відправлені у відповідності до названої статті, мають бути захищені на національному рівні, поки рішення щодо них не було винесено⁶.

Подальший розвиток захисту географічних зазначень пов'язаний з підготовкою нового Регламенту, який мав внести істотні зміни до Регламенту (ЄЕС) № 2081/92. Метою поправок була гармонізація захисту географічних зазначень для всіх харчових продуктів (за винятком вин та алкогольних напоїв, регламентація використання яких здійснюється іншими актами Спільноти) та надання цим ефективніший захист виробників проти продукції, що протиправно використовує географічні зазначення.

Після вступу в силу Регламенту (ЄЕС) № 2081/92 в 1993 році було виявлено низку проблемних питань. Наприклад, при визначенні обсягу дії Регламенту в

¹ Крім того, необхідно враховувати статтю 2 зазначеної Угоди, відповідно до якої під час застосування частин II, III та IV Угоди, держави-члени мають дотримуватися статей 1–12 та статті 19 Паризької конвенції. Ніщо у частинах I–IV цієї Угоди не означає послаблення зобов'язань, які держави-члени можуть мати щодо інших держав-членів згідно з Паризькою конвенцією.

² Commission Regulation (EEC) No 2037/93 of 27 July 1993 laying down detailed rules of application of Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. *Official Journal L 185*, 28/07/1993, P. 0005–0006.

³ Commission Regulation (EC) No 1428/97 of 23 July 1997 amending Regulation (EEC) No 2037/93 laying down detailed rules of application of Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. *Official Journal L 196*, 24/07/1997, P. 0039–0040.

⁴ Communication to traders involved with designations of origin and geographical indications for agricultural products and foodstuffs concerning the simplified procedure for Community registration as laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC). *Official Journal C 273*, 09.10.1993.

⁵ Commission Regulation (EC) No 1107/96 of 12 June 1996 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92. *Official Journal L 148*, 21/06/1996, P. 0001–001.

⁶ Стаття 1 Регламенту.

статті 1 зазначалось, що він не застосовується ні до продуктів, що відносяться до виноробного сектора, за винятком винного оцту, ні до спиртних напоїв. Новим Регламентом було внесено доповнення до цієї статті — «Цей пункт не перешкоджає застосуванню положень Регламенту(ЄС) № 1493/1999, яким запроваджується спільна організація виноробного ринку». Таким чином, було внесено зміни з метою надання можливості захистити найменування, що мають відношення і до цієї продукції також.

Крім цього, певні поправки стосувались уточнення процедури подання заяв щодо заперечень стосовно реєстрації найменувань походження та географічних зазначень¹, правил подання заявки та експертизи заявки щодо продуктів, які походять з третіх країн², конфліктів між географічними зазначеннями та торговельними марками³ та спрощеної процедури реєстрації⁴.

Інша проблема застосування Регламенту стосувалась мінеральної води. Сотні заяв були подані для реєстрації географічних зазначень та найменувань походження щодо мінеральної та весняної води, вивчення яких виявило певну кількість невирішених питань: існування ідентичних найменувань для різних видів води, існування вигаданих назв, які не підпадають під регулювання цим Регламентом.

Необхідно враховувати, що у 1980 Рада ЄЕС прийняла Директиву № 80/777 про наближення законів держав-членів, що стосується розробки та продажу природних мінеральних вод⁵.

У цій Директиві важливим, з точки зору предмета дослідження, є такі положення: «найменування місцевості, села чи місця може відбуватись у формулюванні торговельного опису за умови, що згадування природної мінеральної води, джерело якої розроблюється у місці, зазначеному відповідно до опису за умови, що це не вводить в оману стосовно місця розроблення джерела.

Необхідно забороняти продавати природну мінеральну воду з того ж самого джерела більше ніж одному торговельному опису.

Коли ярлики або надписи на контейнерах, у яких природні мінеральні води пропонується до продажу, включають торговельний опис чи назву джерела мають бути позначені в документах принаймні півтора рази висоти чи ширини найбільших з листів, що використовуються для торговельного опису.

Попередній абзац має застосовуватись *mutatis mutandis* і з тими ж самими намірами стосовно важливості, що надана назві джерела чи місця його розроблення, стосовно торговельного опису, що використовується у рекламуванні у будь-якій формі стосовно мінеральних вод⁶.

Буде забороняти при пакуванні чи застосуванні ярликів, при рекламуванні у будь-якій формі використовувати позначення, зареєстровані назви, торговельні марки, комерційні найменування, ілюстрації чи інші ознаки, чи емблему, який у випадку природної мінеральної води вказує на особливість, якою вода не наділена, особливо, що стосується її походження, дати, до якої дозволено її

¹ Стаття 7 Регламенту.

² Статті 12, 12^b.

³ Стаття 14.

⁴ Стаття 17.

⁵ Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters. *Official Journal L 229*, 30/08/1980 P. 0001–0010.

⁶ Стаття 8 Директиви.

використання, результати дослідів чи інших подібних посилань на гарантії її оригінальності»¹.

Пропозиція 2002 року щодо прийняття Регламенту Ради із внесення змін до Регламенту № 2081/92² мала на меті внесення поправок щодо обсягу Регламенту — внесення до списку винного оцту та вилучення зі списку мінеральної води (пропонувалось ввести зміни після перехідного періоду для того, щоб уникнути вчинення шкоди для мінеральних вод, що вже зареєстровані), а також внесення додаткових детальних пояснень для вирішення проблеми ідентичних найменувань, надання всім громадянам країн-членів СОТ права опротестовувати реєстрацію вже захищених географічних зазначень та найменувань походження. Крім того, у пропозиціях містилась інформація з застосування Регламенту до продукції з третіх країн, положення щодо можливості скасувати реєстрацію найменувань, подальшого інформування і пояснень при конфліктах між географічними зазначеннями та найменуваннями походження, анулювання спрощеної процедури реєстрації.

Розглянувши проект Пропозиції Економічно-соціального комітету у своєму висновку зазначив, що стрімкий зріст ринкової лібералізації та політики заохочення масового виробництва у галузі сільського господарства виявив необхідність розрізняти і розподіляти постачальників; ексклюзивна якість такої продукції, яка відрізняється від інших подібних продуктів, має надавати певну стабільність для виробництва, тому перегляд положень цього Регламенту є необхідним з огляду на Угоду ТРІПС. Крім того, було зазначено, що міжнародний захист на цей час знаходиться на нижчому рівні ніж європейські стандарти. Комітет виступає проти «глобалізації» в умовах відсутності відповідних норм захисту якісних продуктів, які мають особливе значення для розвитку певних сільських місцевостей³.

Була також висловлена думка, що все зростаюча кількість продуктів має отримати перевагу від зовнішнього захисту не з їх країни походження. Додання нових видів продуктів (наприклад, олії, меду, квітів та декоративних рослин, пробки) в останні роки іде поруч із зростаючим занепокоєнням виробників щодо захисту найменувань такої продукції. З огляду на розширення кола традиційних продуктів, які підлягають зазначеним засобам захисту, Комітет вважає, що Додаток II до Регламенту № 2081/92 може бути легко поширеним і на інші сільськогосподарські продукти. Було запропоновано включити до Регламенту деякі інші сільськогосподарські продукти та продукти харчування, специфічні характеристики яких та походження пов'язані з певним географічним регіоном, зокрема, такі продукти як бавовна, плетені витвори, гірчиця та макаронні вироби.

Щодо міжнародної ситуації, особлива увага приділяється участі третіх країн у поставці своїх продуктів на ринки ЄС. З огляду на можливість того, що треті країни можуть зініціювати процедуру проти ЄС через нездатність узгодити за-

¹ Стаття 9 (1) Директиви.

² Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs [COM(2002) 139 final. *Official Journal C 181 E*, 30/07/2002.

³ Opinion of the Economic and Social Committee on the “Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) №. 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs” (COM(2002) 139 final — 2002/0066 (CNS)). *Official Journal C 241*, 07/10/2002, P. 0057–006.

конодавство з ТРІПС, Комітет підтримав поправки, внесені Комісією, як шлях захисту позначень ЄС на світовому рівні та засіб запобігти багатьом конфліктам.

Зростання темпів торгівлі продуктами із зазначеннями походження товарів означає, що все більша їх кількість продається третім країнам. Позначення Спільноти мають користуватись тим самим захистом поза ЄС, яким вони користуються в його межах. Політика взаємності є логічним кроком щодо можливості дозволу для продуктів третіх країн реєструватись на ринку Співтовариства, якщо це означатиме рівний захист продуктів ЄС в цих країнах.

Треті країни, які бажають, щоб найменування їхніх продуктів захищались на ринку ЄС, мають показати, що їх оцінка та система моніторингу є еквівалентними до системи Спільноти. Комітет наголошує, що забезпечення стандартів захисту географічних зазначень продуктів третіх країн на рівні стандартів для продуктів ЄС запобігатиме несправедливій конкуренції та ціновому демпінгу на ринку якісної продукції. Захист географічних найменувань ЄС на ринках третіх країн запобігатиме імітації чи фальсифікації продукції, якщо з боку третіх країн буде впроваджено механізми перевірки. Була також підтримана пропозиція підвищити вимоги для реєстрації імен, які є омонімами, з метою того, щоб кожне найменування було якомога ексклюзивнішим для запобігання плутанині чи зниження якості продукції.

Загалом Комітет підтримав пропозицію Комісії та Ради внести зміни до Регламенту № 2081/92, він лише вимагав, щоб Комісія і Рада підвищили захист географічних найменувань у СОТ. Метою міжнародних переговорів має стати безпечне ефективне застосування системи багатостороннього повідомлення та реєстрації, яка вже узгоджена для вин та алкогольних напоїв, та розширити захист, який зараз надається Угодою ТРІПС, так, щоб він стосувався всіх сільськогосподарських продуктів та продуктів споживання. Захист більшої кількості продуктів має заохочуватись, хоча це не має призводити до неправомірного поширення географічних позначень на продукти, які повністю не відповідають вимогам (типовим та специфічним характеристикам). Крім того, Комітет закликав зосередити увагу на інформуванні споживача щодо продуктів із зареєстрованими географічними зазначеннями для того, щоб гарантувати право споживача вільно обрати продукти, виходячи із їх специфічних якостей, та традиційних методів виробництва.

Зазначені положення були закріплені у Регламенті Ради (ЄС) № 692/2003 від 8 квітня 2003 року, яким вносились зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів¹.

Рішення Суду Європейської Спільноти

Регламент Ради (ЄС) № 2081/92 запровадив спільну для всіх держав-членів ЄС правову охорону географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Однак, у ряді країн ці положення наполегливо критикують. Рішення Суду Європейської Спільноти, прийняті за минулі роки щодо ряду спірних питань, дають можливість внести

¹ Council Regulation (EC) № 692/2003 of 8 April 2003 amending Regulation (EEC) № 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. *Official Journal L 099*, 17.04.2003, P. 0001–0007.

ясність у тлумачення основних положень цього документа і виявити контури нової системи захисту географічних зазначень і найменувань походження в рамках ЄС¹. Вважаємо, що особливу увагу слід приділити наступним положенням, які впливають з висновків рішень Суду ЄС.

Охорона національним законодавством країн-членів ЄС географічних зазначень, якщо таке зазначення не може отримати охорону на рівні Спільноти. Згідно з роз'ясненнями Суду Європейської Спільноти в справі про охорону французької назви «*Montagna*» (1997 р.) правові норми (ЄС) не можуть бути протиставлені національному (у даному випадку — французькому) законодавству, якщо в національному законі охорона найменувань походження чи географічних зазначень не співвідноситься з обов'язковою наявністю визначеного зв'язку між властивостями товару і його назвою. Іншими словами, норми, на які спирається охорона зазначеної назви в країні походження, є непридатними в масштабах ЄС².

Національне регулювання, яким встановлюються умови використання для сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів найменування «гора». Регламент № 2081/92 не суперечить застосуванню національного регулювання, яким встановлюються умови використання для сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів найменування «гора»³.

Компетенція держав-членів для прийняття рішень про часткову відміну. Після набрання чинності вищезазначеним Регламентом, якщо йдеться про найменування походження, для якого держава-член запитує реєстрацію згідно з спрощеною процедурою, передбаченою в статті 17, що застосовується до найменувань, які вже існували на час набрання чинності Регламентом, ця держава-член не може, ухвалюючи національні положення, вносити зміни до цього найменування та захищати його на національному рівні⁴.

Складане найменування, зареєстроване згідно з спрощеною процедурою. Якщо «складане» найменування походження, зареєстроване згідно зі спрощеною процедурою, передбаченою у статті 17 Регламенту № 2081/92, це не означає в обов'язковому порядку, що кожна з його частин є під охороною⁵.

Охорона зареєстрованих найменувань — Згадування найменування походження під охороною «Gorgonzola» через найменування «Cambozola». Регламент № 2081/92⁶ передбачає, що зареєстровані найменування походження знаходяться під охороною щодо будь-якого згадування, навіть якщо зазначено справжнє походження товару.

Проілюструвати зміст статті 13 (1) Регламенту можна на прикладі рішення Суду Європейської Спільноти від 4 березня 1999 року щодо конфлікту назв двох сортів сиру «*Gorgonzola*» / «*Cambozola*». Перша з назв була зареєстрована на підставі Регламенту, а друга користувалася правовою охороною на підставі двосторонньої угоди.

¹ Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС. // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С. 26.

² Там саме, С. 29.

³ Рішення від 7 травня 1997 року, Карні процедури проти Pistre e.a. (C-321/94, C-322/94, C-323/94 та C-324/94, Рес. _р. _I-2343) (див. пункти 35-38, 40, disp. 1).

⁴ Рішення від 9 червня 1998 року, Карні процедури проти Chiciak та Fol (C-129/97 та C-130/97, Рес. _р. _I-3315) (див. пункти 30, 32-3, disp. 1).

⁵ Рішення від 9 червня 1998 року, Карні процедури проти Chiciak та Fol (C-129/97 та C-130/97, Рес. _р. _I-3315) (див. пункти 38-39, disp. 2).

⁶ Стаття 13 (1) (b).

Якщо йдеться про м'який сир та голубу плісняву, чий зовнішній вигляд не позбавлений аналогії з виглядом сиру «Gorgonzola», уявляється законним вважати, що є згадування найменування, що охороняється, якщо термін, який використовується для його позначення, закінчується на ті ж два склади, як і це найменування, та має таке ж число складів, як і воно, коли виявляється явна фонетична та оптична схожість між обома термінами. Використання одного найменування, такого як «Cambozola», може внаслідок цього кваліфікуватися у значенні вищезазначеного положення, як згадування найменування походження під охороною «Gorgonzola». При цьому зазначення на упаковці справжнього походження товару не здатне змінити таку кваліфікацію¹.

Цим рішенням Суд ЄС прирівняв статус назв, охоронних відповідно до Регламенту, до статусу назв, охоронних відповідно до двосторонніх договорів. Таке рішення було необхідним, бо в іншому разі перші виявилися б юридично слабшими порівняно з другими².

Торговельна марка «Cambozola», зареєстрована до найменування походження «Gorgonzola». Для того щоб можна було зберегти використання торговельної марки, яка була зареєстрована до реєстрації найменування походження відповідно до Регламенту № 2081/92 та включає його згадування, цей Регламент³ передбачає, що торговельна марка має бути зареєстрована добросовісно та не повинна мати підстав для мотивів недійсності або втрати чинності, передбачених відповідними положеннями Директиви 89/104/ЄЕС Ради від 21 грудня 1988 року щодо наближення законодавства держав-членів про торговельні марки.

Якщо йдеться про торговельну марку «Cambozola», зареєстровану до реєстрації найменування походження під охороною «Gorgonzola», то в межах національної юрисдикції має бути визначено, чи виконуються вищезазначені умови, ґрунтуючись передусім на чинному законодавстві у момент реєстрації торговельної марки для оцінки, чи вона була здійснена добросовісно, з урахуванням сукупності законодавства, національного та міжнародного, що застосовується на момент подачі запиту на реєстрацію торговельної марки, та не характеризуючи найменування, таке як «Cambozola», як таке, що саме собою вводить в оману споживача⁴.

Найменування не придатні до реєстрації — Найменування, що стали видо-вими. Із статті 3 (3) Регламенту № 2081/92, яким доручено Раді видати індикативний невичерпний список назв сільськогосподарських продуктів, які вважаються, у значенні частини 1 вказаної статті, видовими та не можуть через це бути зареєстровані на підставі Регламенту, впливає, що визначення, яке дає ця остання частина поняттю «найменування, що стало видовим», також має застосування до найменувань, які завжди були видовими⁵.

Суд Європейської Спільноти розмежовує географічні зазначення, що є охороноздатними за правилами Регламенту № 2081/92, і *видові назви* за Регламентом

¹ Рішення від 4 березня 1999 року, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. _р. I-1301) (див. пункти 25-27, 43 та disp.)

² Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС. // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С. 28, 29.

³ Стаття 14 (2) Регламенту.

⁴ Рішення від 4 березня 1999 року, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. _р. I-1301) (див. пункти 35, 37, 43 та disp.)

⁵ Рішення від 16 березня 1999 року, Danmark / Комісія (C-289/96, C-293/96 та C-299/96, Rec. _р. I-1541) (див. пункт 80).

Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Співтовариства¹. *Останнє забороняє* реєстрацію знаків за законами Спільноти навіть, якщо підстави для відмови в реєстрації існують лише в частині Спільноти. Що стосується географічних зазначень і найменувань походження, то їх охорона в усіх державах-членах Спільноти за наявності у деяких з них законних інтересів чи зацікавленості у вільному використанні також не припустима, як і для знаків. Таким чином, Суд ЄС визнав перевагу щодо прагнення до розширення охорони географічних зазначень. Суд пов'язує таке рішення з тим, що в ряді країн Спільноти вживання географічних назв як видових відповідає давнім традиціям, і, якщо не існує небезпеки змішування, Регламент № 2081/92 не має перешкоджати законному продажу відповідного продукту.

Обидва критерії скоріше можна застосувати до непрямих зазначень походження, ніж до назв, безпосередньо пов'язаних з визначеною місцевістю. Вживання їх як видових є якоюсь мірою незаконним, що виключає чесну практику. Назви ж, що побічно вказують на географічну приналежність товару, перш ніж перетворитися на охороноздатні зазначення походження, мають спочатку пройти тривалий процес розвитку, що, як правило, протікає по-різному в кожній із країн. Наслідком цього є різний підхід цих країн до питань охорони таких найменувань².

Регламент про реєстрацію найменування «Feta» як найменування походження — Врахування використання того ж найменування у державах-членах, які не є державою запиту на реєстрацію. В рамках процедур реєстрації найменування походження потрібно враховувати наявність товарів, які законно знаходяться на ринку та були законно реалізовані під цим найменуванням у державах-членах, що не є державою походження запиту на реєстрацію³.

¹ Council Regulation (EC) № 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *Official Journal L 011*, 14/01/1994, P. 0001 — 0036.

² Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С. 29.

³ Слушною є думка Г. Андрощука, висловлена у згаданій публікації: «Загалом географічні назви не можуть бути безпосередньо віднесені до родових, а можуть перетворитися на такі під час їх вживання, зокрема шляхом введення елементів, що знімають точну прив'язку до визначеного місця. Іншою є справа з непрямими вказівками походження товарів. Проста назва, що не містить географічних елементів, у зазначення місця походження звичайно перетворюється не відразу, бо йому передую певний процес. Точно визначити момент завершення останнього, тобто охороноздатного найменування місця походження, звичайно буває дуже важко, особливо якщо необхідно впевнитися у завершенні цього процесу не в одній державі, а в 15 державах-членах ЄС із зовсім різними звичаями і традиціями. Ілюстрацією цього може бути назва грецького сирка «Feta». Ця назва не пов'язана прямо з будь-якою географічною місцевістю — у Греції не існує області з такою назвою. Проте вона сприймається як назва сира, що постачається саме з цієї країни.

Свого часу, на підставі двостороннього договору між Грецією та Австрією, ця назва одержала охорону і в Австрії. У 1996 році назва «Feta» як зазначення походження була зареєстрована також Комісією ЄС, однак пізніше це рішення було скасоване на підставі постанови Суду ЄС за скаргою трьох країн — Данії, Франції і Німеччини. Одночасно було відновлене право на охорону цього найменування на території Греції, але при цьому вказувалося, що процес реєстрації назви «Feta» буде подовжений. Причиною стала суперечлива ситуація, що склалася в учасниках держав-учасників ЄС: у деяких з них «Feta» вже давно сприймається як видова назва для визначених сортів сиру. Комісія ЄС провела опитування споживачів у 12 країнах, що входили на той час до складу ЄС, результати якого свідчать про те, що думки споживачів розділилися: приблизно половина з 12800 опитаних побачила в цій назві вказівку на походження товару, а друга половина сприйняла його як видову назву. Прийняте Комісією ЄС на підставі результатів опитування рішення про реєстрацію цієї назви було охарактеризовано Судом Європейської Спільноти як помилкове: стаття 7 (4) Регламенту розглядає наявність товарів, які легально продаються не тільки на ринку держави-виробника, але й на ринках інших держав-членів ЄС як самостійний привід для подачі заперечення (при цьому слід зазначити, що процес по запереченнях передбачений тільки для нормальної, але не для спрощеної процедури реєстрації найменування)».

При реєстрації найменування «*Feta*» Комісія не враховувала той факт, що це найменування вже довго використовується у певних державах-членах, а не тільки в Грецькій Республіці. Вона не врахувала належним чином сукупність чинників, які стаття 3 (1) Регламенту № 2081/92 зобов'язувала її взяти до уваги. Внаслідок цього Регламент Комісії (ЄС) № 1107/96 від 12 червня 1996 було анульовано в частині, реєстрації ним назви «*Feta*»¹.

Слід зазначити, що відповідно до визначення статті 17 (3) Регламенту, охорона найменувань нормами національного законодавства може зберігатися аж до винесення рішення про його реєстрацію. Однак залишається відкритим питання про те, чи відноситься це правило тільки до позитивних рішень, або ж термін охорони, відповідно до національного закону, минає з відхиленням заявки. Рішення Суду ЄС, за згадану вище назвою «*Feta*», переконливо свідчить про те, що суд виступає проти подібного трактування Регламенту, хоча в рішенні висловлено зацікавленість у вільному використанні цієї назви й в інших країнах співдружності. Аналогічно слід застосовувати і введені до Регламенту правила (стаття 5 (5) (2–5)), що закріплюють дозвіл на надання прав на назву (після передачі до Комісії ЄС заявки на її реєстрацію) тільки в порядку передачі. Дія таких прав має закінчуватися при винесенні позитивного рішення про реєстрацію. Однак ці правила стосуються лише відповідальності держав-членів за наслідки наданої ними правової охорони і не мають трактуватися як привід для відмови в охороні на національному рівні після визнання цієї заявки неохороноздатною за правилами Регламенту².

Заборона використання одного зазначення походження за відсутності зв'язку між характеристиками товару та його географічним походженням. Регламент № 2081/92 не суперечить застосуванню національного законодавства, яке забороняє використання, що несе з собою ризик омани стосовно простих географічних зазначень походження, для яких не існує будь-якого зв'язку між характеристиками товару та його географічним походженням³.

Зобов'язання держави-члена повідомляти у строк шести місяців остаточний варіант умов продажу та інших відповідних документів. Стаття 17 Регламенту № 2081/92 не може тлумачитись яка така, що зобов'язує держави-члени повідомляти у строк, що дорівнює шести місяцям, остаточний варіант умов продажу та інші відповідні документи, отже, будь-яке внесення змін до умов продажу, поданих початково, потягне за собою застосування звичайної процедури⁴.

Відсутність суперечок у державі-члені щодо запиту на реєстрацію. Стаття 17 Регламенту № 2081/92 не може тлумачитись так, щоб її застосування підпорядковувалось умові, щоб запит на реєстрацію не був предметом суперечок на національному рівні⁵.

Заперечення реєстрації державою-членом. Із змісту статті 7 Регламенту № 2081/92 випливає, що заява стосовно заперечення реєстрації не може надходити з держави-члена, яка подала запит на реєстрацію⁶.

¹ Рішення від 16 березня 1999 року, Danemark / Комісія (C-289/96, C-293/96 та C-299/96, Rec. _р. I-1541) (див. пункти 92, 95-96, 101-103, disp. 1).

² Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С. 28, 29.

³ Рішення від 7 листопада 2000 року, Haus Cramer (C-312/98, Rec. _р. I-9187) (див. пункти 43-44, 54 та disp.)

⁴ Рішення від 6 грудня 2001 року, Carl Kühne e.a. (C-269/99, Rec. _р. I-9517) (див. пункт 32).

⁵ Рішення від 6 грудня 2001 року, Carl Kühne e.a. (C-269/99, Rec. _р. I-9517) (див. пункт 40).

⁶ Рішення від 6 грудня 2001 року, Carl Kühne e.a. (C-269/99, Rec. _р. I-9517) (див. пункт 55).

Походження товару. Для цілей статті 2 (2) (b) Регламенту № 2081/92 всупереч пункту (а) того ж положення, товар може бути таким, що походить з відповідної географічної зони, якщо він переробляється або виготовляється в цій зоні, навіть якщо сировина виробляється в іншому регіоні¹.

Право на оскарження, дійсне щодо юрисдикції. Процедура заперечення, встановлена в статті 7 Регламенту № 2081/92, не призначена регулювати заперечення, що має місце між компетентним органом держави-члена, який запитав реєстрацію найменування, та фізичною чи юридичною особою, який є резидентом або веде свою діяльність у цій державі-члені. Це тлумачення статті 7 Регламенту № 2081/92 не суперечить праву будь-якої особи щодо можливості оскарження, як це гарантовано законодавством Спільноти того враховуючи, що загальний принцип, який впливає зі спільних конституційних традицій у державах-членах та отримав своє закріплення у Європейській конвенції² про забезпечення прав людини та основні свободи³.

Режим часткової відміни статті 13 (2) Регламенту — Товари, що походять із держави найменування походження під охороною. Стаття 13 (2) Регламенту № 2081/92 із змінами згідно з Регламентом № 535/97 має тлумачитись у такому сенсі, що, не звільнюються від режиму часткової відміни, встановленого цим положенням, товари, які походять з держави-члена та отримали реєстрацію найменування походження, що охороняється, умови продажу яких не дотримуються⁴.

Використання одного найменування походження, що охороняється, в залежності від умови реалізації в регіоні здійснення операцій, таких як зачищення та упаковка товару. Регламент № 2081/92⁵ має тлумачитись у такому сенсі, що він не суперечить тому, щоб використання найменування походження, що охороняється, було підпорядковане умові використання в регіоні здійснення операцій, таких як зачищення та упаковка товару, внаслідок цього такий стан є передбачений в умовах продажу⁶.

Положення двостороннього договору, укладеного між державою-членом та третьою країною на захист простого та опосередкованого зазначення географічного походження. Регламент № 2081/92 із змінами згідно з Регламентом № 535/97, не суперечить застосуванню положення двостороннього договору, укладеного між державою-членом та третьою країною, який надає простому й опосередкованому зазначенню географічного походження з цієї третьої країни захист у державі-члені ввезення, який є незалежним від будь-якого ризику оманни та який дозволяє запобігти ввезенню товару, законно реалізованого в іншій державі-члені⁷.

На сам кінець слід зазначити, що зв'язок нової системи охорони географічних зазначень, що склався з прийняттям Регламенту, з національним законодавством окремих держав-членів ЄС є однією з найважливіших проблем права. Ці

¹ Рішення від 6 грудня 2001 року, Carl Kühne e.a. (C-269/99, Rec. _p. _I-9517) (див. пункт 61).

² Статті 6 та 13.

³ Розпорядження від 30 січня 2002 року, La Conqueste / Комісія (C-151/01 P, Rec. _p. _I-1179) (див. пункти 45-47).

⁴ Рішення від 25 червня 2002 року, Bigi (C-66/00, Rec. _p. _I-5917) (див. пункт 34 та disp.).

⁵ Стаття 4.

⁶ Рішення від 20 травня 2003 року, Ravil (C-469/00, Rec. _p. _I-5053) (див. пункти 43-44, 48, 50, disp. 1; 76-77, 81, 83, disp. 2).

⁷ Рішення від 18 листопада 2003 року, Budějovický Budvar (C-216/01) (див. пункти 7, 8, 103, disp. 1).

проблеми мають багато різних аспектів: мова може йти як про заявки, відхилені Комісією ЄС, так і про назви, власники яких не виявили зацікавленості в їх охороні на рівні всієї співдружності держав-членів Спільноти, або не знайшли в Регламенті підстав для того, щоб просити такої охорони.

Існують побоювання (підкріплені деякими висловлюваннями членів Європейської комісії), що з прийняттям Регламенту багато норм національного законодавства втратять свою силу. Чітких рішень Суду Європейської Спільноти, здатних підтвердити чи спростувати ці побоювання, поки ще немає. Однак варто враховувати, що документи Спільноти (зокрема Регламент № 2081/92) не можуть цілком замінити права, надані національним законодавством. У відповідності до статті 20 Амстердамського договору про ЄС, назви є об'єктами інтелектуальної і комерційної власності. Рамки договору допускають лише включення норм національного законодавства в загальні правила Спільноти¹.

ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Поняття географічного зазначення

Регламентом проводиться різниця між такими визначеннями, як «найменування походження» та «географічне зазначення»².

Так, «*найменування походження*» — назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, що походить з цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни, та якість або характеристики яких виключно або головним чином обумовлені специфікою географічного середовища, у тому числі природними та людським факторами, а також виробництво, перероблення та виготовлення яких відбувається в обмеженій географічній зоні.

«*Географічне зазначення*» — назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару: що походять з цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни та певна якість, репутація або інші характерні риси яких обумовлені цим географічним походженням та виробництво та/або перероблення та/або виготовлення яких відбувалися в обмеженій географічній зоні³.

В той же час, Регламент (ЄС) № 1493/19 про організацію спільного ринку вина⁴ під терміном «*географічне зазначення*» розуміє зазначення, що ідентифікує

¹ Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С. 29.

² Стаття 2 (2).

³ Також вважаються як позначення походження певні традиційні географічні або не географічні найменування, які позначають сільськогосподарський продукт або продовольчий товар, що походять з певного регіону або місцевості та відповідають умовам, зазначеним у другому абзаці пункту 2 (а) Регламенту. Шляхом відступу від статті 2 (а) прирівнюються до найменувань походження певні географічні позначення, якщо сировина відповідних продуктів походить з ширшої або іншої географічної зони, ніж зона перероблення, за умови:

- що зона виробництва сировини є обмеженою,
- що існують особливі умови для виробництва сировини та,
- що існує режим контролю, який забезпечує дотримання цих умов.

Для цілей вищенаведених положень вважаються сировиною лише живі тварини, м'ясо та молоко. Використання іншої сировини може бути допущене згідно з процедурою, передбаченою у статті 15. Щоб мати можливість застосування відступу, передбачений пунктом 4, відповідні найменування мають бути або вже визнаними як найменування походження, які користуються національним захистом відповідної держави-члена, або, якщо такий режим не існує, мати доведений традиційний характер, та виняткові також репутація та відомість.

⁴ Стаття 50 (2) Регламенту.

продукт як вироблений на території третьої країни, яка є членом Світової організації торгівлі, чи в регіоні, чи місцевості на цій території у випадку, якщо певна якість, репутація чи інша характеристика продукту може бути в значній мірі обумовлена цим географічним місцем походження¹.

Що стосується охорони географічних зазначень в Україні, то передовсім необхідно зазначити, що термін «*географічне зазначення*» був введений до законодавства України Цивільним кодексом України² та Господарським кодексом України³.

Тоді, як Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (далі — Закон)⁴ визначає, що зазначення походження товару — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- просте зазначення походження товару⁵;
- кваліфіковане зазначення походження товару⁶.

Закон надає правову охорону *кваліфікованим зазначенням* походження товарів⁷. Названий Закон визначає правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у зв'язку з їх набуттям, використанням та захистом.

Визначення термінів «назва місця походження» та «географічне зазначення походження», які використовуються та яким надано визначення у Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» в цілому відповідають, відповідно, визначенням «найменування походження» та «географічне зазначення», які використовуються, та яким надано визначення у Регламенті Ради № 2081/92.

Разом з тим, необхідно зазначити, що Закон не надає охорони зазначенням походження, що є традиційними географічними або не географічними найменування та не передбачає винятків, які надаються у статті 2 (4–5) Регламенту Ради № 2081/92.

¹ У названому вище Регламенті зазначено, що «географічна одиниця, що є меншою від країни-члена ЄС» має означати назву:

- невеликої місцевості чи групи таких місцевостей;
- місцевої адміністративної області або її частини;
- регіону, який не є визначеним географічним регіоном.

² Цивільний кодекс України, від 16.01.03 № 435-IV, який набув чинності 1.01.04 // ВВР, 2003, №№ 40-44, Ст. 356.

³ Господарський кодекс України, від 16.01.03 № 436-IV, який набув чинності 1.01.04 // ВВР, 2003, №№ 18-22, Ст. 144.

⁴ Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.99 року № 752-XIV // ВВР, 1999, N 32, Ст. 267.

⁵ Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, або як складова частина такого позначення. Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання. Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

⁶ Стаття 1.

⁷ «Кваліфіковане зазначення походження товару» — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;
- географічне зазначення походження товару;
- «назва місця походження» (далі — НМП) товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
- «географічне зазначення походження» (далі — ГЗП) товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця, та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. Умови надання правової охорони НМП та ГЗП встановлені статтею 7 вищенаведеного Закону.

В той же час, Регламент (ЄС) № 1493/99 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку вина надає визначення тільки одному поняттю «географічне зазначення», яке ідентично визначенню, що надається статтею 22 Угоди ТРІПС, та є подібним до визначення «географічне зазначення походження», яке вживається у Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Реєстрація географічних зазначень.

Регламентом № 2081/92 визначені умови, при яких назви не можуть реєструватися в якості географічних зазначень¹. Наприклад, та назва, яка стала видовою². До цього слід зазначити, що Регламентом проголошено: «захищені назви не мають ставати видовими»^{3,4}.

Крім того, назва не може бути зареєстрована як найменування походження або географічне зазначення, якщо вона знаходиться у конфлікті з назвою сорту рослин або породи тварин та внаслідок цього може ввести в оману громадськість щодо дійсного походження продукту^{5,6}.

Щоб мати можливість користуватися захищеним найменуванням походження (ЗНП) або захищеним географічним зазначенням (ЗГЗ), необхідно, щоб сільськогосподарський продукт або продовольчий товар відповідали специфікації. Вимоги до специфікації передбачені у статті 4 (2) Регламенту⁷.

Заявку на реєстрацію має право подавати тільки група або, за певних умов, фізична чи юридична особа⁸.

У Регламенті під «групою» розуміється будь-яка асоціація, незалежно від її юридичної форми або її складу, виробники та/або переробники, що займаються цим сільськогосподарським продуктом або цим продовольчим товаром. У групі можуть брати участь інші зацікавлені сторони. Група або фізична чи юридична особа може подавати заявку на реєстрацію тільки на сільськогосподарські продукти або продовольчі товари, які вона виробляє або отримує⁹.

Положення статті 11 Закону щодо формальної експертизи заявки та можливості заявити заперечення проти реєстрації НМП або ГЗП частково відповідають статтям 6 та 7 Регламенту (ЄС) № 2081/92. Зазначимо, що Регламент передбачає вимоги до осіб, які можуть подати таке заперечення та вимоги до самого заперечення в той час, коли Закон не містить таких вимог.

Регламент надає можливість вносити зміни до специфікації, зокрема, для урахування стану розвитку науки та техніки або для перегляду географічних меж, в той час як Закон не містить таких норм¹⁰.

¹ Стаття 3 Регламенту.

² Для цілей цього Регламенту «назвою, яка стала видовою» вважається назва сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, яка, хоча і має відношення до місця або регіону, де цей сільськогосподарський продукт або цей продовольчий товар початково вироблялися або збувалися, стала загальною назвою для сільськогосподарського продукту або продовольчого товару. Для визначення того, чи набула назва загального значення, враховуються запроваджені Регламентом фактори (існуючий стан у державі-члені, з якої походить назва, та у зонах споживання, існуючий стан у інших державах-членах, відповідні національні законодавства або законодавство Співтовариства). До цього слід зазначити, що визначення терміну «назва, яка стала видовою» частково відповідає визначенню «видова назва товару» (стаття 1 Закону).

³ Стаття 13 (3).

⁴ Однак Закон не містить такої норми.

⁵ Стаття 3 (2).

⁶ Зазначені положення аналогічні частині першій статті 8 названого вище Закону.

⁷ Положення статті 11 Закону частково відповідають статті 4 Регламенту (ЄС) № 2081/92.

⁸ Стаття 5 (1).

⁹ Статті 9 та 10 Закону та стаття 502 Цивільного кодексу України не узгоджуються зі статтею 5 Регламенту (ЄС) № 2081/92.

¹⁰ Статті 9, 12 с.

Регламент надає можливість будь-якій державі-члену подавати заяви про невиконання вимог, передбачених у специфікації сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, що користується захищеною назвою. Необхідно зазначити, що результатом розгляду такої заявки може бути навіть скасування реєстрації ГЗ або НП¹.

Згідно з процедурою, передбаченою у статті 15, Комісія може скасувати реєстрацію назви у таких випадках:

- а) якщо держава, яка передала первісну заявку на реєстрацію, виявить, що заявка на скасування, подана відповідними групою або фізичною чи юридичною особою, є обґрунтованою та передає її Комісії.
- б) з достатньо обґрунтованих причин, коли дотримання вимог специфікації сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, що користуються захищеною назвою, більше не може бути забезпечене².

До цього слід зазначити, що, відповідно до Закону³, дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару може бути припинена тільки судом.

Відповідно до положень Регламенту, Комісія може вирішити про співіснування зареєстрованої та незареєстрованої назви, що означає місцевість у державі-члені або третій країні, визнаній згідно з процедурою статті 12 (3), якщо ця назва є ідентичною зареєстрованій, у разі коли виконуються такі умови:

- ідентична незареєстрована назва легально використовувалася протягом не менш як двадцяти п'яти років до набрання чинності Регламентом Ради (ЄС) № 2081/92 на підставі прийнятих та незмінних звичаїв та
- доведено, що це використання ніколи не мало на меті скористатися репутацією зареєстрованої назви та що вона не вводила та не могла вводити в оману публіку щодо дійсного походження, та
- проблема, викликана ідентичною назвою, згадувалася до реєстрації назви.

Це співіснування зареєстрованої назви та відповідної ідентичної незареєстрованої назви не може перевищувати періоду максимальної тривалості п'ятнадцяти років, після якого незареєстрована назва не може більше використовуватися.

Використання відповідної незареєстрованої географічної назви дозволяється лише, якщо на етикетці чітко та видимо зазначається держава походження⁴.

В той же час у Законі передбачені положення щодо використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації⁵. Якщо така особа протягом дванадцяти місяців від дати реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на одержання права на використання цього зазначення, подальше його використання вважається порушенням прав власника свідоцтва⁶.

Положення Закону стосовно того, що «не може бути підставою для відмови в наданні правової охорони заявленій назві місця походження чи заявленому

¹ Стаття 11.

² Стаття 11^a Регламенту.

³ Стаття 21 (1) Закону.

⁴ Стаття 13 (4) Регламенту.

⁵ Не встановлений строк, протягом якого особа має використовувати зазначення походження товару.

⁶ Частина четверта статті 23 Закону.

географічному зазначенню походження товару зареєстрований в Україні знак для товарів і послуг, що складається тільки з цього позначення або містить у собі заявлене позначення як елемент»¹, не відповідають Регламенту 2081/99, яким встановлено, що найменування походження або географічне зазначення не реєструється, якщо з урахуванням репутації торговельної марки, її популярності та тривалості її використання, реєстрація може ввести споживача в оману щодо справжньої тотожності продукту².

До цього слід зазначити, що володілець добре відомої зареєстрованої торговельної марки, яка містить позначення, що ідентичне назві певного району чи назві географічної одиниці, що є меншою, ніж певний район, може продовжувати використовувати цю торговельну марку, якщо вона відповідає ідентичності свого вихідного володільца чи вихідної особи, яка надала назву за умови, що ця торговельна марка була зареєстрована протягом не менш як за 25 років до офіційного визнання географічного зазначення країною виробником, яка є членом Спільноти та, що ця марка дійсно безперервно використовувалась³.

Разом з тим, зазначені торговельні марки не можуть застосовуватись у зв'язку з використанням географічних одиниць, що застосовуються до опису якісного вина чи столового вина⁴.

Розвиток законодавства України в сфері охорони географічних зазначень

Слід зазначити, що до Закону «Про охорону прав на зазначення походження товарів» вносилися зміни, які стосувалися, зокрема, проведення експертизи заявки (сукупності документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару)^{5,6}, визначення простого зазначення походження товару⁷, оскарження рішення за заявкою, способів захисту прав тощо.

Аналіз реалізації Закону на практиці показав певну недосконалість Закону: його формулювання є досить складними, процедура надання прав дуже зарегульована, що ускладнює її виконання^{8,9}.

Необхідно враховувати положення Угоди ТРІПС¹⁰, відповідно до якої процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності мають бути справедливими та неупередженими. Вони не мають бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не має бути високою або супроводжуватися значними

¹ Частина третя статті 8 Закону.

² Стаття 14 (3) Регламенту.

³ Пункт Н Додатку VIII до Регламенту (ЄС) № 1493/99.

⁴ Підпункт 2 пункту F Додатку VII до Регламенту (ЄС) № 1493/99.

⁵ Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» 21.12.00 р. № 2188-III // ВВР, 2001, № 8, Ст. 37.

⁶ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» 22.05.03 № 850-IV // ВВР, 2003, № 35, Ст. 271.

⁷ Визначення терміну «просте зазначення походження товару» було такою нормою:

«Ним (простим зазначенням походження товару) може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення».

⁸ *Кожарська І.* Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 12. — С. 31.

⁹ *Дмитрієва С.* Сучасне визначення найменування місця походження товарів в Україні // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 6. — С. 26–30.

¹⁰ Пункт 2 статті 41.

матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

У зв'язку з наведеним, пропонуємо переглянути зазначений Закон з метою спрощення процедури реєстрації прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Безумовно важливим є положення Регламенту¹ стосовно необхідності створення контролюючих органів, завданням яких є забезпечення відповідності сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів, що мають захищену назву, вимогам специфікації.

Що стосується національного законодавства, то слід зазначити, що відповідно до Закону², Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» від 23.04.01 р. № 149-р³. Міністерством освіти і науки України затверджено Положення про Перелік видових назв товарів (наказ від 12.12.00 № 583)⁴, Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (наказ від 13.12.01 № 798)⁵.

Крім того зазначимо, що Цивільним кодексом України запроваджені загальні положення щодо набуття здійснення та захисту прав на географічне зазначення⁶. Встановлено, що географічне зазначення є одним із об'єктів права інтелектуальної власності⁷.

Згідно із ЦК України, право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги)⁸ і межами географічного місця його

¹ Стаття 10.

² Статті 10.

³ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.01 р. № 149-р «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» // Офіційний вісник України, 2001, № 17, Ст. 764.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», зазначеним розпорядженням було покладено повноваження щодо визначення та контролю особливих властивостей, певних якостей та інших характеристик товарів на:

Мінагрополітики — щодо товарів сільськогосподарського виробництва;

Мінкультури — щодо виробів художніх народних промислів;

Мінекоресурсів — щодо визначення меж географічних місць, з якими пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів;

МОЗ — щодо продуктів харчування, продовольчої сировини та мінеральних природних вод.

⁴ Положення про Перелік видових назв товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.00 № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.01 за № 61/5252 // Офіційний вісник України, 2001, № 4, Ст. 163.

⁵ Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.01 № 798, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.01 за № 1086/6277 // Офіційний вісник України, 2001, № 52, Ст. 2402.

⁶ Глави 35 та 45 Кодексу.

⁷ Стаття 420 Кодексу.

⁸ Необхідно звернути увагу, що Цивільний кодекс України термін «географічне зазначення» вперше застосовує щодо послуг. Чинний Закон, національні підзаконні нормативно-правові акти, Паризька конвенція, Лісабонська та Мадридська угоди, ТРПС (стаття 22) застосовують зазначений термін (або еквівалентні йому) лише щодо товарів. Особливо слід підкреслити, що *acquis communautaire* не передбачають охорону географічних зазначень («найменувань походження») щодо послуг. Навпаки, Регламент Ради № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів та Регламент Ради (ЄС) № 1493/99 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку вина встановлюють чіткий перелік товарів, на яких поширюється їх дія. Автори проаналізованої спеціальної літератури теж не ототожнюють термін «географічне зазначення» з послугами.

(іі) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення¹.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом². Зазначені положення містить і Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»³.

Як зазначалось вище, положення законодавства України, яким встановлюється перелік осіб, які є суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення не відповідає вимогам Регламенту Ради № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів⁴.

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

- 1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
- 2) право на використання географічного зазначення;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Крім вище перелічених нормативно-правових актів захист географічних зазначень здійснюється також законодавством України в сфері захисту від недобросовісної конкуренції.

Так, відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»⁵, неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, *зазначень походження товарів*, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання⁶.

У разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, передбаченого статтею 4 цього Закону, або факту копіювання виробів, передбаченого статтею 6 цього Закону, зацікавлені особи можуть звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним

¹ Статті 501.

² Стаття 502.

³ Частина перша статті 9.

⁴ Натомість, відповідно до частини першої статті 160 Господарського кодексу України, право на використання географічного зазначення мають лише суб'єкти господарювання, які виробляють товари (надають послуги), щодо яких здійснено державну реєстрацію відповідного географічного зазначення.

⁵ Частина 1 статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 //ВВР, 1996, № 36, Ст. 164.

⁶ Згідно з частинами першою та другою статті 33 Господарського кодексу України:

«1. Неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама.

2. Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання».

позначенням або копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) як у виробника, так і у продавця. Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) застосовується у разі, коли можливість змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) не може бути усунена іншим шляхом¹.

Рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) підлягає виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень².

Слід також зазначити, що Антимонопольний комітет України набув досвіду розгляду справ про неправомірне використання українських назв місця походження товарів, зокрема назв природних мінеральних вод, які видобувають на території нашої країни як «Миргородська», «Лужанська», «Збручанська», «Поляна квасова», «Поляна купель», «Трускавецька» тощо, які мають високу репутацію у споживачів³.

Крім того, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про заборону використання назв відомих джерел мінеральних вод при виробництві та реалізації штучно мінералізованої води»⁴.

Необхідно зазначити, що захист прав на географічне зазначення передбачений також Кодексом України про адміністративні правопорушення⁵ (стаття 51-2), Митним кодексом України⁶ (розділ X), Кримінальним кодексом України⁷ (стаття 229).

Важливе значення в сфері охорони географічних зазначень мають положення міжнародних договорів, що є складовою частиною правової системи України. Так, відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України», чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства⁸.

Україна крім Паризької конвенції є стороною Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень⁹, Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності¹⁰. Крім того, Україна приєдналась до Рішення про Правила визначення країни походження товарів¹¹.

¹ Стаття 25 Закону.

² Частина третя статті 30 Закону.

³ *Медведев А.* Найменування місця походження товару — об'єкт правової охорони // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 3-4. — С. 35-37.

⁴ Постанова КМУ від 06.07.1998 р. № 1025 // Офіційний вісник України, 1998, № 27, Ст. 1003.

⁵ Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

⁶ Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV // Відомості Верховної Ради України, 2002, № 38-39, ст. 288.

⁷ Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст. 131.

⁸ Ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV // ВВР, 2004, № 50, ст. 540.

⁹ Дата підписання: 04.06.99 р., дата ратифікації Україною: 21.09.2000 р.

¹⁰ Дата підписання: 06.03.98 р., дата ратифікації Україною: 21.09.2000 р., дата набуття чинності для України: 28.12.2000 р.

¹¹ Дата підписання: 30.11.2000 р., дата ратифікації: 20.09.2001 р., дата набуття чинності: 21.12.2001 р.

ВИСНОВКИ

Аналіз Регламенту Ради № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів свідчить, що законодавство України в сфері охорони географічних зазначень, зокрема, Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» в цілому узгоджується з зазначеним Регламентом.

Разом з тим, Закон не надає охорони зазначенням походження, що є традиційними географічними або не географічними найменування, та не передбачає винятків, які надаються у статті 2 (4–5) Регламенту № 2081/92.

Необхідним є узгодити положення національного законодавства та Регламенту стосовно:

- використання термінів «географічні зазначення», «найменування походження» та «назва, що стала видовою»;
- кола осіб, які мають право подати заяву на реєстрації географічного зазначення;
- встановлення вимог до осіб, які мають право подати заперечення щодо реєстрації географічних зазначень та найменувань походження та вимог, яким має відповідати таке заперечення;
- надання права вносити зміни до специфікації;
- надання права подавати заяву про невиконання вимог, передбачених у специфікації товару, що користується захищеною назвою;
- надання можливості Установі скасовувати реєстрацію географічних зазначень, коли дотримання вимог специфікації товару, що користуються захищеною назвою, більше не може бути забезпечене;
- співіснування зареєстрованої та незареєстрованої назви;
- вирішення конфліктів між географічними зазначеннями та торговельними марками.

Крім того, пропонуємо:

- переглянути зазначений Закон з метою спрощення процедури реєстрації прав інтелектуальної власності на географічне зазначення;
- переглянути статті 501–504 Цивільного кодексу України в частині застосування терміну «географічне зазначення» стосовно послуг.

§ 4.6. ОХОРОНА ФІРМОВИХ НАЙМЕНУВАНЬ

ВСТУП

В Європейському Союзі відсутні спеціальні законодавчі акти з застосування фірмових (комерційних)¹ найменувань. Врегулювання використання здійснюється відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності, Угоди ТРІПС, непрямо через вимоги актів ЄС стосовно торговельних марок, та, в основному, — на підставі законодавства держав-членів.

В той же час судова практика ЄС зачіплює використання фірмових найменувань при розгляді суперечок щодо географічних найменувань та найменувань походження, торговельних марок. Останні рішення суду ЄС, однак, виводять охорону фірмових найменувань на новий рівень та дозволяють казати про початок формування права на фірмове найменування ЄС.

Суттєвий інтерес до охорони фірмових найменувань в Європі пов'язано з типовою ситуацією з застосування цього інституту в Україні та фактичною підміною національним законодавством охорони фірмових найменувань захистом прав на найменування юридичної особи з особливостями захисту, що суперечать як Паризької конвенції, так і практиці охорони фірмових найменувань в державах-членах ЄС.

Міжнародно-правова охорона фірмових найменувань

Стаття 8 Паризької конвенції з охорони промислової власності, учасником якої є держави-члени ЄС, визначає обов'язок охорони фірмового найменування в усіх країнах Союзу «без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною торговельної марки».

Відповідно до статті 9, при ввезенні до країн, в яких фірмове найменування має право на законну охорону, на будь-який продукт, що незаконно споряджений фірмовим найменуванням, має накладатися арешт. Так само арешт накладається в країні, де було здійснене незаконне маркування. Органи влади не зобов'язані накладати арешт у разі провезення продукції транзитом. Якщо зако-

¹ Цивільним кодексом України започатковано застосування разом з терміном «фірмове найменування» синоніму «комерційне найменування». Раніше в Україні для товариств та підприємств охорона надавалася фірмі (Положення про фірму, затверджене постановою Ради народних комісарів Союзу РСР «Про введення у дію положення про фірму» від 22.06.27). Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачалась охорона фірмового найменування.

Зазначимо, що Паризька конвенція застосовує термін «trade names». Законодавство більшості країн світу вживає терміни «trade names», «corporate name», «company name», «trading name», що у випадку «corporate name», «company name» в багатьох випадках не вважаються синонімами «trade name» (фірмового найменування) у значенні Паризької конвенції. Офіційний переклад конвенції на російську мову використовує термін «фирменные наименования». В той же час, за аналогію з перекладом в ЦК України терміну з Паризької конвенції «trade mark» («торговельна марка»), «trade name» можливо було б також перекласти як «торговельне найменування». Переклад комерційне (торговельне) або фірмове найменування має принципове значення. Так, комерційне (торговельне) найменування скоріше вказує на застосування зазначеної охорони для суб'єктів підприємницької діяльності. Фірмове найменування розширює коло суб'єктів, найменування яких підпадає під охорону. ЦК України не містить обмежень у застосуванні охорони комерційного (фірмового) для певних видів юридичних осіб та громадян-підприємців.

нодавство країни не допускає накладання арешту при ввезенні, арешт замінюється заборонаю чи арештом усередині країни.

З положення Конвенції «без обов'язкового подання заявки чи реєстрації» випливає автоматичне надання охорони найменуванню. Проте в більшості країн надання охорони вимагає застосування найменування у комерційної діяльності.

Слід відзначити прийняття в 1967 р. Об'єднаним міжнародним бюро з захисту інтелектуальної власності (BIRPI, у подальшому реорганізовано у ВОІВ) Модельного закону для країн, що розвиваються, щодо марок, фірмових найменувань та актів недобросовісної конкуренції¹. Незважаючи на призначення цього акту для країн, що розвиваються, він містить важливу позицію Бюро щодо фірмових найменувань, узагальнюючи досвід BIRPI з адміністрування Паризької конвенції з охорони промислової власності.

Фірмове найменування (trade name) при цьому визначається як найменування або зазначення, що ідентифікує підприємство фізичної або юридичної особи². Забороняється використання найменування або зазначення, якщо воно як таке або у зв'язку з використанням суперечить суспільній моралі або публічному порядку та, зокрема, може привести в оману торговельні кола або публіку щодо суті підприємства, позначеного таким найменуванням³.

Коментарій BIRPI до Модельного закону зазначає, зокрема, що не є можливим в найменуванні вказувати на належність на іноземного підприємства до іншої країни або зазначати для підприємства іншу правову форму ніж це є у дійсності. Або бути ідентичним, або схожим до найменування іншого підприємства, що не використовується на цей час, проте відомо публіці.

При цьому, на відміну від торговельних марок, допускається використання фірмових найменувань, що не мають розрізняльної здатності. Вони можуть складатися з розповсюдженого прізвища або опису підприємства.

Такі найменування захищаються до або без реєстрації проти будь-яких незаконних дій третьої сторони. Зазначене стосується також фірмового найменування, що використовується третьою стороною як торговельна марка⁴.

Однак, як вказується у коментарі, підприємства можуть мати тотожні назви за умови не введення в оману публіки. Зазначене не буде мати місце за віддаленості підприємств одне від іншого, зокрема, якщо вони знаходяться в різних частинах країни та кожне з них відомо локально. З іншого боку, розташування в одному й тому ж місці головних офісів компаній або розмір компанії може привести до плутанини.

В таких випадках, якщо найменування складає прізвище, інша особа, яка має таке ж саме прізвище, має додати до найменування такі вирізняльні елементи, що виключають введення в оману. Теж саме відноситься до описових найменувань підприємств.

Найменування іноземних компаній охороняються проти використання ідентичного або схожого найменування в іншій країні, якщо це призведе до сплутування, за умови, що таке найменування використовувалося в країні або при торгівлі, або через іншу присутність компанії, або, навіть, якщо найменування не використовувалося в країні, проте є загально відомим.

¹ Model Law for Developing countries on Marks, Trade names, and Acts of Unfair Competition. 1967, BIRPI, Geneva.

² Секція 1(1)(d).

³ Секція 47.

⁴ Секція 48.

Фірмове ім'я може бути передано тільки разом з підприємством або частиною підприємства, ідентифікованим таким найменуванням¹.

Охорона фірмових найменувань в державах-членах ЄС

Охорона фірмових найменувань розглядається нижче для певних провідних держав-членів ЄС

Австрія. Право на охорону найменування корпорації може бути обмежено певним регіоном або місцевістю де здійснюється діяльність компанії та надається за умови його використання.

Для набуття охорони використання не має бути мінімальним. Не є достатнім лише створення компанії з відповідним найменування. Використанням вважається, зокрема, зазначення найменування на упаковках та ділових паперах.

Законодавство Австрії не передбачає реєстрацію найменувань. При реєстрації компаній регіональними комерційними судами проводиться обмежена перевірка з іншими найменуваннями компаній, зареєстрованими в цьому самому суді. Не є можливим резервування найменування перед створенням компаній².

Охорона найменування проти використання або реєстрації у вигляді торговельної марки третьою особою забезпечується за умови, якщо використання є помітним у торговельних колах.

При реєстрації компаній звичайно виключаються найменування, що дозволяють неправильно ідентифікувати компанію, а також ввести в оману. Для деяких типів компаній використання прізвища є обов'язковим, для більшості — можливим. Описові терміни можуть бути часткою найменування.

У випадку іноземних компаній охорона надається іноземним компаніям як і для національних, з урахуванням, яке найменування раніше використовувалося в комерції на території Австрії. Таке використання має бути помітним в торговельних колах³. Також охорона надається найменуванням, які широко використовуються за межами Австрії та відомі у торговельних колах Австрії.

Забороняється здійснювати торгівлю під іменем іншим, ніж під яким компанія зареєстрована за винятком, коли торгівля йде з використанням торговельної марки.

Відповідно до судової практики, не є можливим заборонити іноземній компанії змінити її найменування при його використанні в Австрії у зв'язку з тим, що відома діяльність австрійської компанії, що здійснювалась раніше, зі схожим найменуванням. Іноземна компанія з пізнішою присутністю на ринку має здійснити все, що потрібне, для зменшення погрози змішування, хоча б навести країну походження⁴.

За певними обставинами охорона може бути надана найменуванню фірми при її застосуванні для товарів, які не реалізуються зазвичай такою фірмою. Зокрема, це стосувалося найменування відомої компанії «*John Player & Sons*» для

¹ Секція 49.

² Protection of Corporate Names: A Country by Country -2001, International Trademark Association, New-York. — AU1.

³ Supreme Trading Senate, November 29, 1992, «Dr. Schnell», publ. «Patentblatt» 1993, page 190, «Nico», publ. «Patentblatt» 1994, P. 138.

⁴ Austrian Supreme Court decision of December 14, 1993, «TÜV 5», publ. «Österreichische Blätter», 1994, p. 85. Decision of July 12, 1994, «TÜV II», publ. «Österreichische Blätter» 1995, P. 34.

наборів для купання, виходячи з того, що таке застосування може розцінюватися як рекламний захід зазначеної компанії¹.

При утворенні дочірньої компанії така компанія може використовувати ім'я материнської компанії з пріоритетом використання до дати створення компанії, якщо материнська компанія мала присутність в Австрії раніше².

Якщо іноземна компанія розпочинає діяльність в Австрії через певних представників — фізичну особу чи фірму, вказані представники можуть використовувати найменування іноземної компанії з зазначенням «австрійський представник ...» або схожі вирази³.

Франція. У Франції розділяють найменування корпорацій (*dénomination sociale*) та фірмове найменування (*nom commercial*). Найменування корпорації є офіційним та юридичним ім'ям корпорації та не може бути змінено при користуванні за винятком зміни даних у статутних документах. Фірмове найменування може змінюватися без спеціальних правових процедур.

Право на фірмове найменування виникає внаслідок його використання. Не є необхідною спеціальна реєстрація. Таке фірмове найменування може заноситися до «торговельних реєстрів», що ведуться комерційними судами або може бути зареєстровано як торговельна марка.

Право власності на найменування корпорації виникає з моменту підписання статутних документів компанії, як тільки компанія включена до Регістру компаній. Надання охорони найменування корпорації проти використання третьою стороною вимагає, щоб таке найменування дійсно використовувалося.

Охорона найменувань корпорації та фірмових найменувань передбачається лише в межах певної території, за винятком випадку, що найменування є відомим у всій країні. При реєстрації компаній або внесенні торговельного найменування до реєстрів перевірка як найменувань корпорацій так і фірмових найменувань з раніше існуючими не здійснюється.

Для надання охорони проти використання третіми особами найменування корпорації має використовуватися як фірмове найменування у комерційної діяльності та не зводиться лише до використання на товарах, як це має місце для торговельних марок.

До найменувань корпорації не застосовуються правила стосовно торговельних марок. У назві компанії можливо застосовувати будь-яке слово. Найменування може бути описовим та не відрізняльним. Воно може складатися з комбінації декількох слів та така комбінація може мати певний сенс.

Охорона не надається найменуванням іноземних компаній, якщо відсутнє використання найменувань в межах Франції. Охорона надається при *bona fide* використанні у Франції, маючи на увазі, що використання має бути помітним.

В офіційних документах вимагається зазначення повного найменування корпорації. В рекламі можливе застосування аббревіатур найменування.

Торговельна марка не може бути зареєстрована, якщо існує ризик сплутування з раніше існуючим найменуванням корпорації або при ризику сплутування — з фірмовим найменуванням, що відомо на території Франції⁴.

¹ Austrian Supreme Court decision of May 8, 194, publ. «Österreichische Blätter», 1984, P. 133.

² Austrian Supreme Court, publ. «Österreichische Blätter», 1993, p. 245 and «TÜV II», publ. «Österreichische Blätter» 1995, P. 34.

³ Austrian Supreme Court, «TÜV I», publ. «Österreichische Blätter» 1994, P. 85.

⁴ Protection of Corporate Names: A Country by Country Survey. — 2001, International Trademark Association, New-York. FR-1.

ФРН. Охорона надається найменуванням корпорацій без їх реєстрації. Права на найменування виникають внаслідок їх використання.

Найменування корпорації доміцилія ФРН може бути зареєстровано у комерційних реєстрах, що ведуться місцевими судами. Така реєстрація є обов'язковою для німецьких компаній, їх філій та відділень іноземних компаній згідно Комерційного кодексу.

При реєстрації найменування перевіряється тільки з іншими найменуваннями корпорацій в тому ж самому комерційному реєстрі. Так як не існує центрального реєстру компаній в ФРН можливим є реєстрація однакових найменувань, що застосовуються в інших регіонах Німеччини. Особи, що мають права на раніше відомі найменування, можуть заперечувати у реєстрації інших найменувань у випадку введення в оману щодо надання послуг або продажу товарів.

Найменування корпорації не може бути зарезервоване до створення компанії. Проте права на найменування можуть виникати внаслідок використання до часу реєстрації компанії.

Будь яке використання найменування корпорації призведе до прав заперечення пізнішої реєстрації тотожної торговельної марки.

Іноземні найменування корпорацій захищаються в ФРН за умови їх використання в ФРН. Таке використання має бути помітним. Декілька продаж під ім'ям компанії може бути достатнім. Також достатнім є використання іноземною компанією імені через обмін кореспонденцією з німецькими споживачами.

Для корпорацій не є можливим здійснювати торгівлю під вигаданим найменуванням або аббревіатурою, проте таке використання можливе разом з застосуванням офіційного ім'я. Аббревіатура або логотип можуть бути зареєстровані як торговельні марки.

Захист найменувань здійснюється проти схожих до введення в оману найменувань в одному локальному регіоні (Комерційний кодекс (секції 30, 37)) або при суперечках щодо найменувань, які набули загальнонаціональної відомості.

Великобританія. Досвід Великобританії цікавий у зв'язку з застосуванням охорони як найменувань компаній (*company names*) так і бізнесових найменувань (*business names*). Питання використання найменувань у Великобританії регламентується Законом про бізнесові найменування 1985 р. (*Business Names Act*) та Законом про компанії 1985 р. (*Companies Act*), доповненого у 1989 р. та пізніше, а також іншими актами¹.

Бізнесові найменування. Бізнесове найменування є найменування, що використовується будь-якою особою, товариством або компанією для ведення бізнесу, інше ніж власне найменування (ім'я). Так, зокрема, це стосується компанії, що здійснює торгівлю під найменуванням, яке не є найменуванням корпорації, наприклад, «XYZ Limited» здійснює діяльність як «Fish Antiques»². Або товариств, що здійснюють діяльність не під іменами всіх партнерів. Або фізичних осіб, які ведуть торгівлю під іменами, які не є їх прізвищами. При цьому не має значення, чи додано до такого вигаданого імені дійсне перше ім'я особи чи її ініціали.

Бізнесові найменування не підлягають реєстрації або перевірки на відповідність ідентичним або схожим існуючим найменуванням.

¹ Company and Business Names Regulations, Commonwealth Regulations 2004 та RTM Companies Regulations 2003 та RTM Companies Regulation 2004.

² Business Names Guide. Companies House //www.companieshouse.gov.uk.

Закон та Регламенти встановлюють перелік слів, які можуть бути застосовані лише за дозволом відповідних установ, та правила розкриття інформації про бізнес. Невиконання цих положень становить кримінальний злочин.

Так для застосування слів «Британський», «Англія», «Англійський», «Європейський», «Великобританія», «Міжнародний», «Ірландія», «Ірландський», «Об'єднане Королівство», а також найменувань, що вказують належність на Уряд або місцеві урядові установи та інші визначені слова необхідно отримати дозвіл Державного секретаря з питань торгівлі та промисловості через спеціальні установи Дома компаній (Companies House), що надається за умови, якщо власником бізнесу є резидент Великобританії та бізнес є провідним у відповідній галузі.

Погодження слова «Європейський» можливо за умови, що така назва не буде призводити до плутанини та асоціації з установами Європейського Союзу. Застосування слова «Міжнародний» можливо при доказах, що основна спрямовані бізнесу є експорт, або компанія здійснює діяльність у двох та більше іноземних країнах.

Використання слів «асоціація», «федерація» або «об'єднання», «суспільство» (*society*) можливо за їх відповідності організаційно-правовій формі особи.

Для застосування слів «благодійність», «контактні лінзи», «зубний», «няня», «нянчить», «центр з охорони здоров'я», «служба з охорони здоров'я», «поліція», «політехнічний», «вагітність», «аборти», «королівський», «королева», «принц», «герцог», «його/її величність», «спеціальна школа», «університет» тощо потрібно отримати дозвіл Державного секретаря при відсутності попереднього заперечення установ, що здійснюють нагляд за відповідними сферами діяльності.

Крім того застосування певних слів регламентується іншими ніж Закон про бізнесові найменування актами. Використання слів «архітектор», «кредитна спілка», «ветеринарія», «солісітер», «ліки», «фармацевтичний», «аптека», «олімпіада», «оптичний», «оптометрист», «Червоний хрест», «медична лабораторія», «радіографіст», «Інститут ларингології», «Інститут урології», «Інститут ортопедії», «Патентний офіс», «патентний агент», «будівельне товариство», «Торговельна палата», «Палата підприємств», «Палата з навчання» тощо потребує з'ясування у відповідних уповноважених установах, чи не буде їх використання становити кримінальну дію.

Крім вимог до використання певних слів важливими є норми Закону щодо розкриття інформації про бізнес, якщо торгівля здійснюється під бізнесовим найменуванням.

Кожна особа, яка використовує бізнесове найменування, має зазначити відповідно до її правового статусу — найменування корпорації або найменування кожного партнера, або індивідуальне ім'я особи, а також стосовно кожної зазначеної особи — адресу для направлення кореспонденції:

- у місцях, де здійснюється бізнес, та є контакти з покупцями та постачальниками;
- у діловій кореспонденції;
- у рахунках на постачання товарів або послуг,
- в інвойсах та квитанціях,
- у письмових вимогах щодо сплати зобов'язань.

Така інформація має бути розташована так, щоб її було легко бачити та читати.

Право на найменування, що виникає внаслідок його використання, дозволяє застосовувати положення загального права «*passing of*» проти застосування тотожного або схожого найменування третьою стороною¹ при його використанні для вказівки на бізнес (не на товари та послуги). При цьому, однак, слід показати гудвіл, що пов'язаний з найменуванням компанії та, що сталося введення в оману більшості громадськості через помилку у сприйнятті джерела товарів або послуг².

Також має бути задана шкода, пов'язана, звичайно, з відволіканням покупців або з асоціацією з товарами третьої сторони, що може привести до шкоди репутації. У зв'язку з цим не є достатнім показати зв'язок між компанією та компанією третьої сторони. Необхідний зв'язок, що свідчить, що компанія, яка пред'являє права, є відповідальною за якість товарів та послуг третьої сторони³.

Права на найменування, набуті внаслідок використання надають право заперечувати зазначенню вирізняльної частини найменування в якості торговельної марки третіми особами, що використовуються або реєструється пізніше.

Найменування компаній. Відповідно до організаційно-правової форми, найменування компаній мають закінчуватися на «*Limited*», «*Unlimited*», «*Public Limited Company*» або їх абревіатури, «*commonhold association limited*» або «*RTM company limited*».

Перевірка найменування компаній здійснюється при реєстрації компаній. Відповідно до секції 26 Закону про компанії 1985 р., не можуть бути зареєстровані найменування «такі ж», що є в індексі найменувань, який веде Регістратор відповідно до секції 714 Закону, що також включає іноземні компанії.

У найменуванні може бути відмовлено, якщо в індексі реєстрації компаній вже є таке найменування, а також, якщо його застосування складає правопорушення. Останнє пов'язано з використанням певних, зазначених вище «чутливих» слів, без відповідного дозволу.

Важливим є, що при визначенні, чи є найменування «таке ж» як інше, Регістратор не бере до уваги пунктуацію, організаційно-правову форму компанії, «*the*» на початку найменування, слова такі, як «*company*» або «*co*», «*and* (або «*&*) *company* (або *co*)». Застосування найменування, яке вимовляється як інше, наведене в Індексі найменувань, можливе, якщо два найменування пишуться по різному⁴. Так, наприклад, якщо найменування «*Hands Limited*» вже зареєстровано, то буде відмовлено в реєстрації:

Hands Public Limited Company,

H and S Limited,

H and S Public Limited Company,

H&S Limited, а також будь-яким іншим з доданням «*Company* (або *Co*)» або «*and* (або «*&*) *Company* (або *Co*)».

Не є можливим резервування найменування до створення компанії.

Найменування не має вводити в оману громадськість щодо дійсного змісту бізнесу.

¹ Pontiac Marina Private Ltd v CDL Hotels International Ltd 1998 FSR 839.

² Even Warnink BV v J Townsend & Sons (Hull) Ltd [1979] AC 731).

³ Harrods Limited-v-Harroddian School C.A. The Times, April 3, 1996.

⁴ Company Names Guide. Companies House //www.companieshouse.gov.uk.

Зазначимо, що при реєстрації компаній не заперечується проти використання такого ж самого найменування як бізнесового іншими особами за винятком випадків введення в оману споживачів щодо походження товарів (надання послуг).

Якщо одна компанія вважає, що її ім'я схоже на ім'я компанії, яка зареєстрована пізніше, та це може призвести до сплутування, вона може звернутися до Державного секретаря з запереченням проти застосування такого найменування.

При вирішенні суперечок Державний секретар враховує, чи різняться найменування на одне чи більше слів, загальний розмір найменування, різницю у застосуванні символів, скорочень, букв.

Наприклад, існування компанії «*Ajax Industries Limited*» не призведе до заперечення при реєстрації компаній «*Ajax Bicycles Limited*» або «*Ajax Industries (London) Limited*». Для вирішення питання схожості увага приділяється виду та місцезнаходженню бізнесу, зоровому та фонетичному сприйманню імені.

Докази щодо введення в оману включають помилки при відправленні пошти, помилки у телефонних дзвінках, споживачі, що приходять на неправильну адресу, тощо.

При реєстрації компанії у реєстрі компаній порівняння з даними у реєстрі торговельних марок не проводиться.

До зміни найменування за рішенням Державного секретаря компанії можуть бути примушені протягом 12 місяців після реєстрації, а також протягом 5 років після реєстрації у випадку, якщо компанією надано неправдиві відомості в цілях реєстрації, а також у будь-якому випадку, коли застосування найменування є оманливе щодо дійсної діяльності компанії та може призвести до шкоди громадськості.

При реєстрації компаній Реєстратор може заперечити в реєстрації «таким же» компаніям. Проте, у Реєстратора відсутні повноваження відклонити найменування на підставі, що воно «схоже». Такі дії реєстратора здійснює за заявою зацікавленої особи або в інших передбачених законом випадках.

Охорона фірмових найменувань в ЄС

Перша директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, визначає, що використання торговельної марки може бути заборонено на підставі раніш набутого права, зокрема, права на назву (стаття 4(4)(с)(і)).

Крім того, за статтею 6 Директиви, торговельна марка не дає її власнику права на перешкоджання третій стороні використовувати під час торгівлі своє власне ім'я за умови, що ця третя сторона використовує його відповідно до чесної практики, прийнятої в промислових та комерційних справах.

Регламентом Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти визначено, що при запереченні з боку власника незареєстрованої торговельної марки або іншого позначення, що використовується в процесі товарообігу та має більш ніж місцеве значення, торговельна марка, на реєстрацію якої подається заявка, не може бути зареєстрована у разі та тією мірою, якщо відповідно до законодавства Спільноти чи права держави-члена, яким регламентується таке позначення:

- права на таке позначення були набуті до дати подачі заявки про реєстрацію торговельної марки Спільноти, або до дати пріоритету, про яку заявлено за подачі заявки про реєстрацію торговельної марки Спільноти;
- таке позначення надає його власникові право забороняти використання відповідної торговельної марки¹.

Таким чином Директива зазначає загальноприйняте в країнах світу положення щодо заборони використання торговельної марки, якщо таке використання порушує раніше існуюче право на назву (під якою розуміється і фірмове найменування).

На відміну від Директиви, Регламент № 40/94 вказує на обмеження щодо раніше існуючого права на позначення у випадку конфлікту з торговельною маркою. Так, таке позначення має бути *більш ніж місцевого значення*, що зрозуміле з урахуванням дії торговельної марки Спільноти на території всіх держав-членів ЄС.

Розвиток права ЄС стосовно фірмових найменувань здійснювався рішеннями Суду ЄС у випадку конфліктів фірмових найменувань та торговельних марок, також найменувань та географічних зазначень.

Відомості набуло рішення у справі *Anheuser-Bush Inc. v Budjovický Budvar, národní podnik* у зв'язку з етикетками, які використовував Budvar (Чехія) при продажу виробленого їми пива у Фінляндії, що за думкою *Anheuser-Bush* (США) порушувало її торговельні марки *Budweiser*, *Bud*, *Bud Light* та *Budweiser King of Beers*, зареєстровані у Фінляндії².

Суд, розглянувши охорону торговельних марок та фірмових найменувань за Паризькою конвенцією, Директивою від 21 грудня 1988 та Регламентом від 20 грудня 1993 року, а також положеннями Угоди ТРІПС, зазначив особливості охорони фірмових найменувань у Фінляндії.

Відповідно до Закону про торговельні марки від 10 січня 1964 р. Фінляндії, «будь-яка особа може використовувати під час своєї торгівлі своє ім'я, адресу або фірмове найменування як торговельні позначення свої продукції доти використання таких позначень не призведе до сплутування з захищеною торговельною маркою третьої сторони або з іменем, адресою, або фірмовим найменуванням, що законно використовується третьою стороною в її торговельній діяльності» (парагр. 3 Закону).

Торговельні марки, визнані такими, що призводять до плутанини стосовно захищених фірмових найменувань, інших позначень або торговельних марок іншого економічного оператора, не мають бути зареєстровані (парагр. 14 Закону).

Відповідно до Закону Фінляндії про фірмові найменування від 2 лютого 1979 р., виключне право на фірмові найменування набувається або через реєстрацію, або через використання (парагр. 2(1) Закону). При цьому права набуваються через використання, коли найменування добре відоме публіці, на яку спрямована діяльність економічного оператора (парагр. 2(3) Закону).

Практика судів Фінляндії визначила можливість охорони фірмових найменувань іноземних компаній за умови, що суттєвий елемент такого найменування є, хоча б в деякому обсязі, добре відомий у відповідних торговельних колах Фінляндії.

Суть справи, що розглядалася Судом ЄС, складалася з наступного.

¹ Стаття 8 (4)(a), (b).

² Case C-245/02 .

Anheuser-Bush є власником торговельних марок у Фінляндії *Budweiser*, *Bud*, *Bud Light* та *Budweiser King of Beers*, що були зареєстровані між 5 червнем 1985 р. та 5 серпнем 1992 р. Перша заявка на реєстрацію торговельної марки *Budweiser* була подана 24 жовтня 1980 р.

Budvar зареєстрував своє фірмове найменування у комерційному реєстрі Чехословачії 1 лютого 1967 р. на чеській мові (*Budjovický Budvar, národní podnik*), англійській (*Budweiser Budvar, National Corporation*) та французькій (*Budweiser Budvar, Entreprise nationale*). Крім того *Budvar* був власником у Фінляндії торговельних марок *Budvar* та *Budweiser Budvar*, які застосовувалися до пива та були зареєстровані 21 травня 1962 р. та 13 листопаду 1972 р., однак суди Фінляндії визнали права не чинними у зв'язку з невикористанням марок.

11 жовтня 1996 р. *Anheuser-Bush* було подано позов до Регіонального суду м. Хельсінкі про заборону використання у Фінляндії торговельних марок *Budjovický Budvar*, *Budweiser Budvar*, *Budweiser*, *Budweis*, *Budvar*, *Bud* та *Budweiser Budvar Budraï* як позначень, що використовуються для маркетингу та продажу пива, виробленого *Budvar*, у зв'язку з тим, що позначення використовувалися для ідентичних або схожих типів товарів. Позов містив вимогу про видалення етикеток з назвами, зазначеними вище, та сплату компенсації.

В цьому ж позові *Anheuser-Bush* вимагав наказу про заборону використання у Фінляндії фірмових найменувань *Budjovický Budvar, národní podnik*; *Budweiser Budvar, national enterprise*; *Budweiser Budvar, Entreprise nationale*; та *Budweiser Budvar, National Corporation* на підставі, що такі найменування призводять до плутанини з торговельними марками.

У свій захист *Budvar* зазначив, що його позначення не можуть бути сплутані з торговельними марками *Anheuser-Bush*. А також, що позначення *Budweiser Budvar* зареєстровано як фірмове найменування на чеській, англійській та французькій мовах та відповідно до статті 8 Паризької конвенції право на фірмове найменування виникло у Фінляндії раніше ніж права на торговельні марки *Anheuser-Bush* та захищається відповідно до цієї конвенції.

Верховний суд Фінляндії, розглянувши справу сформулював такі запитання перед Судом ЄС:

1. При конфлікті між торговельною маркою та позначенням, що мав місце до вступу Угоди ТРІПС у силу, чи застосовуються положення ТРІПС до питання, яке з прав існувало раніше, якщо можливе порушення продовжувалося після набуття чинності ТРІПС в ЄС та державах-членах.
2. За позитивної відповіді на запитання:
 - (а) Чи може фірмове найменування підприємства також бути позначенням для товарів та послуг у значенні першого речення статті 16(1) Угоди ТРІПС¹.
 - (б) За позитивної відповіді, за якою підставою фірмове найменування може розцінюватися в якості знаку для товарів та послуг у значенні першого речення статті 16(1) ТРІПС.
3. За позитивної відповіді на запитання 2(а):
 - (а) Як має бути інтерпретовано третє речення статті 16(1) Угоди ТРІПС щодо раніше існуючих прав. Чи може право на фірмове найменування вважатися

¹ Власник зареєстрованої торговельної марки повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, стосовно яких реєструється торговельна марка, де таке використання призвело б до ймовірності плутанини (перше речення статті 16(1) ТРІПС).

раніше існуючим правом у розумінні третього речення статті 16(1) Угоди ТРІПС¹.

- (b) За позитивної відповіді на запитання 3(a), як зазначене посилання у третьому реченні статті 16(1) Угоди ТРІПС щодо раніше існуючих прав має інтерпретуватися у випадку фірмового найменування, яке не зареєстровано або утворене в державі, де зареєстрована торговельна марка, з урахуванням вимог статті 8 Паризької конвенції та факту, що Постійно діючий орган з апеляцій ВТО зазначив, що стаття 2(1) Угоди ТРІПС² відноситься також і до статті 8 Паризької конвенції, тобто члени ВТО мають, відповідно до Угоди ТРІПС, захищати фірмові найменування.

При оцінці в такому випадку, чи фірмове найменування має правові підстави вважатися раніше існуючим до торговельної марки, чи можливо відносно цього зробити переконливий висновок на підставі наступного:

- (i) відомість фірмового найменування хоча б в деякому обсязі у відповідних торговельних колах у державі, де зареєстрована торговельна марка, перед її реєстрацією або
- (ii) використання фірмового найменування у комерції, що здійснюється у державі, де зареєстрована торговельна марка, перед її реєстрацією,
- (iii) інші фактори, що можуть бути враховані при вирішенні питання, чи існують ранішні права на фірмове найменування (парагр. 39).

Суд, вивчивши матеріали, отримані від позивача та відповідача, Уряду Фінляндії, Європейської комісії та заслухавши думку генерального адвоката, зокрема, зазначив таке:

Положення Угоди ТРІПС не мають прямої сили у державах-членах. Такі положення не є в принципі серед правил за якими суд перевіряє законність дій інституцій Спільноти відповідно до першого параграфу статті 230 ЄС, а також не утворюють права, які можуть захищати особи перед судами на підставі законодавства ЄС.

Однак, як впливає з рішень Суду, при захисті прав у сфері Угоди ТРІПС в галузях, де вже прийняті акти ЄС, зокрема, що стосуються торговельних марок, національні суди мають здійснювати це у світлі формулювань та цілей відповідних положень ТРІПС³. Положення національного законодавства про торговельні марки мають інтерпретуватися у світлі формулювань та цілей Директиви 89/104⁴ (парагр. 54–56).

У зв'язку з зазначеним, відповідні положення національного законодавства про торговельні марки мають бути застосовані та інтерпретовані, наскільки можливо, у світлі формулювань та в цілях відповідних положень як Директиви 89/104, так і Угоди ТРІПС (парагр. 57).

Крім того Угода ТРІПС та стаття 8 Паризької конвенції вимагають захист фірмового найменування та такий захист не пов'язаний з будь-якими вимогами до реєстрації такого найменування (парагр. 96).

¹ Вищезгадані права не повинні завдавати жодної шкоди існуючим пріоритетним правам і не повинні впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними в залежності від їх використання (третє речення статті 16(1) ТРІПС).

² У частині першій статті 2 ТРІПС стверджується, що «що стосується Частин II, II та IV цієї Угоди, Члени повинні дотримуватися статей 1-12 та статті 19 Паризької конвенції».

³ Dior, par. 42-45.

⁴ Case C218/01 Henkey [2004] ECR 10000.

Ні стаття 16(1) ТРІПС, ні стаття 8 Паризької конвенції не визначають вимоги щодо мінімального використання або наявності мінімальних відомостей про фірмове найменування для набуття правової охорони (парагр. 97).

Суд прийняв таке рішення:

1. Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності має застосовуватися у випадку конфлікту між торговельною маркою та позначенням, яке ймовірно порушує права на торговельну марку у випадку, якщо конфлікт мав місце перед датою вступу Угоди ТРІПС у силу, однак продовжувався після цієї дати.
 2. Фірмове найменування може утворювати позначення у сенсі першого речення статті 16(1) Угоди ТРІПС. Тобто власник торговельної марки має виключне право заперечувати використання третьою стороною такого позначення, якщо це завдає шкоду функціям торговельної марки, зокрема, її суттєвої функції надавати споживачам гарантії щодо дійсного походження товарів.
- Винятки, визначені у статті 17 Угоди ТРІПС¹, передбачені, у числі інших, для надання можливості третій стороні використовувати позначення, що ідентичне або схоже до торговельної марки для зазначення її фірмового найменування, беручи до уваги, що таке використання є у відповідності до чесної практики у промислових та комерційних справах.
3. Фірмове найменування, що не зареєстровано або утворене через використання у державі-члені, де зареєстрована торговельна марка, може розцінюватися як таке, що має попереднє право у значенні третього речення статті 16(1) Угоди ТРІПС, якщо власник фірмового найменування має право, яке підпадає під дію основної частини цієї Угоди та її перехідних положень, та яке виникло до торговельної марки.

Завершуючи огляд регулювання охорони фірмових найменувань на міжнародному рівні, в Європейському Союзі та в певних державах-членах ЄС, є можливим узагальнити наступне:

1. Термінологія щодо найменувань та правовий режим їх застосування суттєво відрізняється в країнах ЄС. Не є можливим проводити пряму аналогію між фірмовими найменуваннями («*trade names*» у значенні Паризької конвенції) та відповідними найменуваннями юридичних осіб в країнах ЄС.
2. В певних країнах забезпечується охорона лише найменувань компаній. Забороняється виступати у комерційних відносинах під іншим, чим дійсне найменування компанії.

В інших країнах поряд з найменуванням компаній дозволяється застосування вигаданих найменувань (бізнесові найменування — Франція, фірмові найменування — Великобританія). При цьому використання таких найменувань є можливим лише за умови одночасного наведення інформації про дійсне найменування компанії.

3. В переважній більшості країн (крім Великобританії) охорона надається найменуванням компаній проти ідентичних назв компаній, що здійснюють діяльність у певному регіоні, де здійснюється реєстрація компаній.

При цьому має місце перевірка на ідентичні назви в межах місцевих реєстрів компаній (Австрія, ФРН), або загальному реєстрі (Великобританія) під час

¹ Члени можуть надавати обмежені винятки з прав, що надає товарний знак, таких як чесне використання описових термінів, за умови, що такі винятки враховують законні інтереси власника товарного знака та третіх сторін (стаття 17 ТРІПС).

реєстрації компаній, або перевірка не здійснюється (Франція). При цьому, що розуміється під «перевіркою на ідентичність» різниться в різних країнах.

Щодо фірмових (Франція) та бізнесових (Великобританія) найменувань їх реєстрація не здійснюється, проте вони можуть вноситися (Франція) до місцевих торговельних реєстрів.

4. Право на фірмові та бізнесові найменування виникає внаслідок використання. При цьому використання не має бути мінімальним.

Щодо прав на найменування компаній, розрізняють право власності на найменування, яке виникає при укладанні установчих документів та реєстрації компаній та право на захист найменування корпорацій проти використання ідентичного або схожого найменування третьою особою. Останнє можливе при використанні найменування корпорації у комерційній діяльності.

5. Найменування іноземних компаній охороняються за умови їх використання на території країни та відомості у торговельних колах.

При цьому відомі найменування іноземних компаній можуть в певних країнах охоронятися без присутності компанії на внутрішньому ринку.

6. Існують певні слова, використання яких у бізнесових, фірмових найменуваннях, найменуваннях компаній можливе лише за дозволом визначених установ, організацій, наглядових рад тощо.

7. Не є можливим резервування найменування компанії перед її реєстрацією за винятком випадків, коли права на найменування набуваються під час використання або реєструються як торговельна марка.

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ФІРМОВИХ НАЙМЕНУВАНЬ В УКРАЇНІ

Поняття та зміст фірмового найменування

На рівні ЦК України охорона фірмового найменування в Україні введена з 1 січня 2004 р. За ЦК України правова охорона надається комерційному або фірмовому найменуванню, що є синонімом комерційного найменування (стаття 420).

«Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності» (частина 1 статті 489 ЦК). Зазначені критерії надання правової охорони містять властивий законодавству про торговельні знаки критерій «вирізняльності». Проте, як свідчить досвід європейських країн та вимоги щодо охорони фірмового найменування Паризької конвенції, такий критерій для фірмових найменувань у цілому не властивий.

Так, наприклад, при назві для численних ательє та перукарень ТОВ «Світлана», що знаходяться в різних містах та районних центрах України, навряд чи має ставитися питання про «вирізняльність».

До прийняття ЦК України в новій редакції фірмове найменування охоронялося згідно із ст.ст. 8–10 Паризької конвенції про охорону промислової власності та Положення про фірму, затвердженого постановою Ради народних комісарів Союзу РСР «Про введення у дію положення про фірму» від 22.06.27, а також Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

ЦК України не визначає вимог до змісту фірмового найменування.

Досвід охорони фірмових найменувань свідчить про зазначення у фірмовому найменуванні або найменуванні компанії так званої основної частини (корпус фірми) та допоміжної. Основна частина може включати вказівки щодо виду

особи (обмеження за організаційно-правовою формою: повне, командитне, акціонерне товариство, виробничий кооператив, державне, приватне, суб'єкт підприємницької діяльності тощо), предмету діяльності (обмеження щодо напрямку діяльності особи — науково-дослідне, сільськогосподарське, виробниче тощо), належності до певних осіб (підпорядкованості певним особам). Допоміжна частина підрозділяється на обов'язкову та факультативну. Обов'язкова включає відмітний елемент (спеціальну назву), що можуть бути оригінальними словами, іменами фізичних осіб, географічними назвами тощо. Факультативна частина включаються у фірму за бажання її володільця та може включати скорочену назву особи, слова «центральний», «спеціалізований», «головний» тощо.

Визначення змісту фірмового найменування для підприємств юридичних осіб різних організаційно-правових форм дається зазначеним вище Положенням про фірму. Чинність Положення на цей час є відкритим питанням. Зазначимо, що Положення відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» та листа Вищого арбітражного суду № 01-8/167 від 15.05.97 «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів» діє в частині, що не суперечить Конституції і законам України, оскільки в Україні відсутній нормативний акт, який регулював би питання, пов'язані з визначенням фірмового найменування.

Відповідно до Положення, фірмове найменування державних підприємств має містити вказівку на предмет його діяльності та вид підприємства. Для підприємства кооперативної організації — предмет діяльності та вид кооперативної організації, а якщо кооперативна організація є спілкою кооперативів — то вказується ступінь об'єднання (обласне, районне, союз тощо). Для підприємств акціонерного товариства або товариств з обмеженою відповідальністю — предмет діяльності та вид товариства («акціонерне товариство», «товариство з обмеженою відповідальністю» або скорочено «акц. т-во», «т-во з о/в» тощо).

Для підприємства повного товариства — предмет діяльності, вид товариства («повне товариство» або скорочено «п/т», а також прізвище та повністю або в ініціалах ім'я та по батькові учасників. За наявності в повному товаристві більш ніж двох учасників, можливо вказувати у фірмі лише двох учасників з додаванням слів «та компанія» або скорочено «та Ко».

Фірмове найменування підприємства, що належить одній або кільком фізичним особам, що не об'єднані у товариство з правами юридичної особи, має містити прізвища володільців, а також повністю або в ініціалах — їх імена та по батькові. Якщо співволодільців більше двох в фірмовому найменуванні можуть бути вказані прізвища двох співволодільців з додаванням слів «та співволодільці».

Фірмове найменування державних підприємств, підприємств, що належать кооперативним організаціям та акціонерним товариствам, має також містити вказівки, що необхідні для вирізнення підприємства від інших однорідних підприємств (спеціальну назву, номер тощо). До фірмового найменування зазначених вище підприємств можуть бути включені також і інші зазначення, в тому числі скорочене фірмове найменування.

Не дозволяється включати у фірмове найменування зазначення, що можуть ввести в оману.

Законодавство України не врегульовує, які позначення мають входити до фірмових найменувань господарських товариств, установ, виробничих кооперативів,

організацій споживчої кооперації, селянських (фермерських) господарств, орендних підприємств, об'єднань підприємств, благодійних організацій, об'єднань громадян, комунальних підприємств а також фізичних осіб-підприємців.

Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє ім'я (ст. 159 ГК України). Проте зазначене право згідно кодексу не є обов'язком громадянина. Не визначені питання використання скорочень ім'я та інших позначень для діяльності фізичних осіб-підприємців. Крім того застосування у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи визнається правомірним лише, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкту (підприємця) (ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Такими елементами, згідно практики застосування найменувань фізичних осіб-підприємців, є слова «суб'єкт підприємницької діяльності» або скорочення «СПД», а також ідентифікаційний код.

Суб'єкти права на фірмове найменування

Суб'єктом права на комерційне найменування є юридичні особи — суб'єкти господарювання (юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність та зареєстровані у встановленому законом порядку; фізичні особи, що зареєстровані як підприємці; відокремлені підрозділи господарських організацій, утворені для здійснення господарської діяльності) або громадянин-підприємець (ст. 159 ГК). До зазначених осіб входять також особи, що здійснюють некомерційну господарську діяльність, крім органів державної влади та місцевого самоврядування (ст. 52 ГК).

З осіб приватного права ЦК України згадує лише підприємницьке товариство, що може мати фірмове найменування (ст. 90 ЦК). В той же час ЦК прямо не заперечує проти наявності фірмового найменування в інших юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Найменування юридичної особи

Поряд з комерційним (фірмовим) найменуванням ЦК та ГК України як невід'ємну ознаку юридичної особи визначають її найменування та вимагають включати до найменування певних груп осіб певні зазначення. Найменування юридичної особи має містити інформацію про її організаційно-правову форму та характер її діяльності (ст. 90 ЦК).

Для певних видів юридичних осіб ЦК України зазначає, які позначення мають вказувати на організаційно-правову форму юридичної особи: «товариство з обмеженою відповідальністю» (стаття 140 ЦК), «акціонерне товариство» (стаття 152 ЦК), «виробничий кооператив» (стаття 163 ЦК) тощо. Закони України «Про підприємництво» та «Про підприємства в Україні», що мали втратити чинність з 1.01.2004 р. вимагали, щоб найменування суб'єкту підприємницької діяльності містило відомості про його організаційно-правову форму та назву, а в найменуванні підприємства визначалась його назва (завод, фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне).

Законодавство України не визначає зв'язок чи тотожність найменування підприємства та його фірмового найменування.

Більш того, згідно статті 89 ЦК України, юридична особа *не має права використовувати найменування іншої юридичної особи*. Відповідно ж до ст. 489 ЦК України, *особи можуть мати однакові фірмові найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються*. Зі статті 90 ЦК України випливає, що крім найменування підприємницьке товариство може мати ще і комерційне найменування.

Таким чином, *відкритим є питання чи є найменування особи тотожним її фірмовому найменуванню*. Неврегульованість цього питання призводить до складнощів захисту найменування юридичної особи. Так, якщо найменування особи не відповідає вимогам Положення про фірму, або в установчих документах особи не зазначено, що її найменування є синонімом фірмового найменування, відповідні положення цивільного, адміністративного, кримінального законодавства щодо захисту фірмового найменування, з нашої точки зору, *не мають бути застосовані для захисту найменування юридичної особи*.

Крім того є нереальним здійснення діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців у зв'язку з сплутуванням споживачів та контрагентів під двома різними найменуваннями — звичайним та фірмовим без уточнення порядку використання такого «другого» найменування, наприклад, з урахуванням досвіду Великобританії або Франції.

Виникнення права на фірмове найменування та найменування юридичної особи

«Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки» (частина 2 статті 489 ЦК України), що відповідає підходу, загальноприйнятому в державах-членах ЄС та інших країнах.

Однак Законом чи судовою практикою не встановлені вимоги що має розумітися під мінімальним використанням фірмового найменування для надання йому правової охорони. Зазначимо, що положення щодо необхідності «чутливого використання», «відомості у відповідних торговельних колах», відсутності мінімального використання» містить судова практика європейських країн.

На відміну від фірмового найменування, право на найменування особи виникає з часу його державної реєстрації. Враховуючи заборону використовувати однакові найменування осіб¹, питанням є заборона використання третіми особами найменувань, які зареєстровані, проте не використовуються. Аналогія з законодавством про торговельні марки, досвід іноземних країн та відомі дані про незначну частку дійсно працюючих підприємств та організацій після їх державної реєстрації свідчить про неприпустимість залишення зазначеного положення без відповідного законодавчого врегулювання.

Однакові фірмові найменування та найменування осіб

Суттєвим досягненням ЦК України стало зазначення можливості особам мати «однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів

¹ Стаття 89 ЦК, стаття 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються» (частина 4 статті 489), що відповідає законодавству переважної більшості європейських країн та історично пов'язано з тим, що більша частка осіб діє в межах окремих міст, регіонів, селищ та їх діяльність не вводить в оману споживачів. Або особи, що мають однакові фірмові найменування, випускають різні товари та надають різні послуги.

Зазначене положення є близьким до статті 11 Положення про фірму, згідно з яким особа, що має право на фірму, може вимагати припинення користування тотожною або подібною фірмою, оскільки внаслідок тотожності або подібності фірм виникає можливість їх змішування.

Якщо є можливість сплутування осіб, що виникає, перш за всього, при збільшенні масштабів діяльності осіб до всеукраїнського рівня та виробництві (наданні) такими особами однакових груп товарів (послуг), можуть бути застосовані передбачені законодавством засоби з захисту фірмового найменування. При цьому доцільним є врахування досвіду Великобританії щодо визначення ступеня подібності найменувань компаній та бізнесових найменувань.

Як ми відзначали вище, для найменувань юридичних осіб виключається застосування *однакового* найменування іншими юридичними особами (стаття 89 ЦК) або у реєстрації особи відмовляється «за наявності в Єдиному державному реєстрі найменування, яке *тотожне* найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися»¹.

При цьому закон не встановлює співвідношення між «однаковий» (ЦК) та «тотожній» (спеціальний Закон), а також не визначає, що слід розуміти під однаковістю (тотожністю)².

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1383 «Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740» було передбачено проведення до кінця 2003 року перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, найменування яких тотожне найменуванню інших суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб. Проте результати такої перереєстрації не є відомими, як і критерії, що застосовувались при визначенні тотожності.

Як відзначалося, при розгляді охорони найменувань компаній в європейських країнах визначення «однаковості» найменувань при реєстрації юридичних осіб є суттєвим питанням. Відповідні критерії мають бути відомі, затверджені нормативно для запобігання як суб'єктивізму контролюючих органів при відмові у реєстрації компаній, так і застосуванню однакових найменувань.

Резервування найменування.

Формальні вимоги до написання найменувань

Стаття 23 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі — Закон) передбачає можливість резервування найменування юридичних осіб перед державною реєстрацією цих осіб.

¹ Частина 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

² Єдине уточнення — «використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань» (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» № 65 від 9.06.04.

Зазначимо, що резервування найменувань компаній не передбачено у законодавстві провідних країн ЄС. Право на використання найменування може виникнути і до реєстрації компанії, проте на підставі його використання, або реєстрації в якості торговельної марки.

Цікавим документом є «Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу», затверджені Держкомпідприємництвом України 9.06.04 з метою запровадження у дію частини сьомої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» щодо встановлення вимог до написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу. Не відповідаючи на головне питання, що є «тотожним» найменуванням, Вимоги визначають, що юридична особа, крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів), а також використовувати при написанні найменування юридичної особи прописні букви українського алфавіту, апостроф, дефіс, тире, знак «N», а також, за необхідності, цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).

Відповідно до Вимог, використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи забороняється.

Відзначимо, що настільки деталізовані вимоги у законодавстві європейських країн нам невідомі. Проте визначені правила ставлять питання щодо правових наслідків зазначення у статутних документах найменування юридичної установи на інших мовах ніж українська.

Таким чином, якщо такі найменування не охороняються як найменування осіб, проте використовуються у комерційній діяльності, єдиним засобом набуття прав на найменування на іноземних мовах є набуття прав через їх використання з утворенням, таким чином фірмового найменування, або реєстрацію найменування у якості торговельної марки.

«Чутливі» слова у найменуванні

Стаття 27 Закону забороняє використання у найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Крім того у назві юридичної особи не може бути використане слово «національний» у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451 «Про Положення про національний заклад (установу) України» (із змінами і доповненнями)¹.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав (в тому числі з використанням інших слів — прим. автора) не допускається (частина 1 статті 27 Закону).

Зазначимо, що тим самим є можливим використання у найменуванні слів, що вказують на наявність ліцензії або іншого дозволу на здійснення певого виду діяльності, без отримання відповідного дозволу. Питанням є, чи є порушенням

¹ Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» № 65 від 9.06.04 // «Офіційний вісник України», 2004 р., № 26 від 16.07.2004, С. 168, Ст. 1725.

застосування такого найменування, якщо особа, незважаючи на використання відповідних слів, не здійснює діяльності, яка потребує ліцензування.

Наскільки відповідає очікуванням споживачів діяльність підприємства, у назві якого є «міжнародний», «всеукраїнський», «український» тощо?

Цілком доцільним є, на наш погляд, застосування досвіду тих європейських країн, де є певне коло «чутливих» слів, можливе для застосування при наданні відомостей щодо дійсно всеукраїнського або міжнародного, або іншого виміру діяльності особи.

Реєстри найменувань

Як відзначалося вище, за статтею 8 Паризької конвенції, «право на фірмове найменування в усіх членах Союзу охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації...». Зазначене положення повторює стаття 489 ЦК України.

Таким чином, внесення відомостей про фірмове найменування до реєстрів не має правостановлюючого характеру.

ЦК України передбачає, що відомості про фірмове найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. На цей час дискутується питання про запровадження поряд з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстру фірмових найменувань, відмінних від найменувань юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців. Реєстрація в такому реєстрі не повинна мати правових наслідків, а тільки слугувати своєрідним депонуванням назв.

Відзначимо, що в європейських країнах обов'язкове ведення реєстрів фірмових найменувань є відсутнім. Загальною практикою є включення за ініціативою підприємства інформації про його діяльність в місцеві відділення торгово-промислових палат чи інших об'єднань підприємств з метою інформування зацікавлених осіб.

Захист прав на фірмові найменування та найменування осіб

Цивільно-правові способи захисту прав (стаття 16 ЦК) на фірмове найменування включають визнання права на фірмове найменування; припинення дій, що порушують право фірмового найменування; відшкодування моральної (немайнової шкоди), збитків, включаючи згідно із статтею 623 ЦК неотримані доходи (упущену вигоду) тощо.

Право на фірмове найменування захищається також законодавством з недобросовісної конкуренції. Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого фірмового найменування, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкту (підприємця), який має пріоритет на їх використання¹. При порушенні прав на фірмове найменування сторони можуть використовувати адміністративні заходи захисту, визначені Законом України «Про недобросовісну конкуренцію», а також статтею 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, згідно КАП України, самовільне використання імені підприємця тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. При цьому до підприємців (суб'єктів

¹ Стаття 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

господарювання) належать особи, коло яких визначено статтею 55 ГК України та статтями 83, 84, 86 ЦК України.

Відповідно до статті 229 Кримінального кодексу України, незаконне використання фірмового найменування або інше умисне порушення права на цей об'єкт, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, — карається штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Статтею 229 Кримінального кодексу передбачена відповідальність за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, а також відповідальність за порушення права на фірмове найменування службової особи.

Зазначимо, що адміністративна та кримінальна відповідальність передбачені саме для порушень, пов'язаних з фірмовим найменуванням, *а не з найменуванням юридичної особи та фізичної особи — підприємця.*

Тому, при використанні іншими особами найменування особи, наприклад, у якості фірмового найменування, захист цивільних прав та інтересів є можливий за статтею 16 ЦК України. Щодо адміністративного та кримінального захисту, з нашої точки зору, це можливо лише за умови відповідності найменування особи вимогам щодо фірмового найменування, визначеним у Положенні про фірму.

ВИСНОВКИ

Аналіз охорони фірмових найменувань в ЄС та Україні свідчить про необхідність прийняття принципових змін до законодавства України щодо як найменувань юридичних осіб, так і фірмових найменувань.

1. Безперспективним і тупиковим є наявність неузгодженого між собою законодавства про найменування осіб та комерційні (фірмові) найменування. Вирішення проблеми може статися, на наш погляд, за двома варіантами.

Перший — визначення найменування юридичної особи — синонімом фірмового найменування та захист найменування особи за інститутом фірмових найменувань, що має розповсюджуватися і на захист найменувань благодійних організацій, установ, об'єднань громадян та інших юридичних осіб.

При цьому, при реєстрації компаній перевірка з назвами раніше існуючих осіб не має здійснюватися або таке порівняння може застосовуватися лише для осіб, що зареєстровані раніше та розташовані в одному місті або однієї адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, район, місто). При визначенні «однаковості» (проте не «схожості»), доцільно використовувати досвід Великобританії, де основним є звукова ідентичність назв, незважаючи на організаційно-правовий статус осіб, проте можливе застосування двох назв, що вимовляються однаково, при їх написанні різними буквами.

Монопольне право на використання найменувань для певних типів юридичних осіб може бути встановлено окремо (політичні партії тощо).

Забороняється використовувати інше найменування ніж фірмове або скорочене фірмове найменування, наведене у статутних документах.

Другий — конструювання більш складної моделі (з використанням елементів досвіду Великобританії). При цьому залишається реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в рамках єдиного Державного реєстру. Здійснюється

обмежена перевірка з «однаковими» найменуваннями раніше існуючих компаній на звукову ідентичність для компаній, розташованих в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Право захист такого найменування проти використання третіми особами має виникати за умови його «чутливого» використання.

Разом з найменуванням осіб зазначеними особами дозволяється використання інших ніж вказані найменування — фірмових найменувань, право на які виникає внаслідок «чутливого» використання.

Фірмові найменування можуть не наводитися в статутних документах. Обов'язкова реєстрація чи перевірка з раніше існуючими таких найменувань не проводиться.

Законом мають встановлюватися вимоги щодо розкриття інформації про дійсне найменування особи при використанні фірмового найменування, що означає наведення дійсного найменування особи та адреси листування на всіх документах, кореспонденції, вивісках, рахунках, квитанціях, де є позначення фірмового найменування.

2. Має бути знятий критерій «вирізняльності» для визнання можливості правової охорони фірмових найменувань (частина 1 статті 489 ЦК України) як такий, що не відповідає досвіду охорони фірмових найменувань в ЄС.
3. Має бути відмінене резервування найменувань осіб у Державному реєстрі найменувань юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як таке, що не відповідає досвіду більшості європейських країн.
4. Нормативним актом має бути визначено, що розуміється під «однаковістю» («тотожністю») найменувань осіб, а також співвідношення між термінами «однаковість» та «тотожність».
5. Принциповим є визначення обсягу мінімального використання, з урахуванням якого надається захист проти використання третіми особами як найменування особи, так і фірмового найменування.
6. Слід визначити вичерпний перелік слів, що не можуть входити до найменувань осіб та фірмових найменувань або використання яких потребує дозволу компетентної установи.

ГЛАВА 5. ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 5.1. ОХОРОНА ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

ВСТУП

Причини гармонізації

Гармонізація законодавства держав-членів ЄС, спрямована на запровадження режиму охорони *sui generis* прав на топографії напівпровідникової продукції², була здійснена Директивою Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникової продукції².

Директиву розроблено у відповідь на прийняття в США Акта про охорону напівпровідникових мікросхем³. Положеннями цього Акта було визначено, що охорона топографій напівпровідникових мікросхем громадян і компаній інших країн на території США надається лише на умовах взаємності. Тож для того, щоб гарантувати охорону прав на топографії інтегральних мікросхем виробників з держав-членів ЄС на території США, слід було запровадити аналогічні умови охорони на території держав-членів. Необхідність у відносно швидкому встановленні охорони робила неможливим чекати доопрацювання, підписання і набуття чинності запропонованого на той час проекту Міжнародного договору про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем. Тож ухвалення Директиви про правову охорону топографій напівпровідникової продукції, а також поширення охорони на виробників інших держав (не членів ЄС) на умовах взаємності у формі відповідних рішень Ради⁴ було найбільш раціональним і швидким способом створити ефективний міжнародний режим правової охорони.

¹ В різних системах охорони використовуються дещо відмінні назви предмету охорони.

Наприклад, відповідно до Директиви 87/54/ЄЕС, охороні підлягають топографії напівпровідникової продукції («topographies of semiconductor products»), відповідно до Договору про право інтелектуальної власності на інтегральні мікросхеми (intellectual property in respect of integrated circuits (IPIC)), об'єктом охорони є топографії інтегральних мікросхем («layout-design (topographies) of integrated circuits»), і, нарешті, предметом охорони Акта про охорону напівпровідникових мікросхем (US Semiconductor chips protection Act) SCPA є маски напівпровідникових мікросхем («masks of semiconductor chips»).

Особливістю визначення SCPA є те, що топографія не може охоронятись до тих пір, поки вона не буде втілена у масці напівпровідникової мікросхеми. В той же час, відповідно до Директиви 87/54/ЄЕС, топографія охороняється сама по собі (*per se*), навіть до її втілення у матеріальній формі. Договір IPIC за своєю концепцією є ближчим до європейського бачення. Проте саме поняття «layout design» вперше було застосоване в законодавстві про охорону прав на інтегральні мікросхеми Японії.

² Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products, *OJ L 024, 27.01.1987, P. 36 — 40*.

³ US Semiconductor Chip Protection Act of 1984, L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3347.

⁴ Див., наприклад, (Рішення Ради №93/16/ЄЕС від 21 грудня 1992 року про поширення правової охорони топографій інтегральних мікросхем на осіб зі Сполучених Штатів Америки та деяких територій (93/16/EEC Council Decision of 21 December 1992 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from the United States of America and certain territories)), *OJ L 011 19.01.1993 P. 20*

В цілому, Акт США про охорону напівпровідникових мікросхем передбачав три основні форми поширення охорони на топографії напівпровідникових мікросхем компаній і фізичних осіб третіх країн:

- а) поширення дії Акта на умовах взаємності на громадян і компаній держав, які ухвалили законодавство, відповідно до якого на їх території надається еквівалентний рівень охорони для громадян і компаній США;
- б) охорона на умовах національного режиму буде надаватись державам, які є учасниками спеціальної багатосторонньої міжнародної угоди, що укладається за участю Сполучених Штатів;
- в) надання охорони на тимчасових засадах за умови, що така держава робить відчутні кроки на шляху до створення спеціального законодавства про охорону топографій або до приєднання до міжнародної угоди, про яку йдеться у попередньому пункті¹.

Правова охорона топографій інтегральних мікросхем в державах-членах та ЄС

На момент розробки Директиви в національному законодавстві держав-членів не існувало спеціальних положень, спрямованих на охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Першою з європейських держав ще у 1986 році проект відповідного спеціального закону розробила Швеція, яка, проте, не була на той час членом ЄС². Однак не виключається, що положення національного законодавства окремих держав про авторське право дозволяло віднести топографії інтегральних мікросхем до об'єктів охорони авторським правом. Зокрема, авторським правом може охоронятись не сама топографія, а двовимірне її зображення, графічна схема (незалежно від її втілення у продукції).

Крім цього на рівні ВОІВ поряд з законодавчими ініціативами Спільноти та в окремих державах світу на основі пропозицій групи виробників напівпровідникової продукції США і Японії, ще в 1983 році було розроблено проект міжнародного договору про правову охорону топографій напівпровідникових мікросхем³. Результатом проведеної в рамках ВОІВ роботи стало затвердження його тексту на дипломатичній конференції у Вашингтоні (США) 26 травня 1989 року. Надалі цей міжнародний договір отримав назву «Вашингтонський договір про інтелектуальну власність відносно інтегральних мікросхем» (далі — Договір ІРІС)⁴. Договір було підтримано більшістю країн. Проте самі ініціатори (США і Японія) не приєднались до договору, не погодившись із низкою положень, внесених і підтриманих в процесі розробки представниками країн, що розвиваються⁵. Тож сам Договір не набрав чинності.

¹ Section 902 and 914, US Semiconductor Chip Protection Act of 1984, L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3347.

² див. 23

³ The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 — Experience in the Utilisation of the Law and Current International Developments, R. Michael Gadbow., Steven F. Benz. European Intellectual Property Review, 1996.

⁴ Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Done at Washington, D.C., on May 26, 1989, <http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo011en.htm>.

⁵ Найбільший спротив з боку США викликало положення про те, що в окремих випадках, коли того вимагають національні інтереси окремої держави, виключне право може бути обмеженим і може бути видано примусову ліцензію на використання топографії в межах території відповідної держави із виплатою роялті власникові (Стаття 6(3)).

Однак основні його положення було включено до тексту Угоди ТРІПС в рамках СОТ. Зокрема, стаття 35 ТРІПС вимагає від держав-учасниць охороняти топографії (*layout designs*) інтегральних мікросхем у відповідності із положеннями Вашингтонського Договору про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем (далі — ІРІС). Крім цього, у відповідності з положеннями Договору ІРІС, в Угоді ТРІПС визначено поняття «інтегральна мікросхема», «топографія» («*layout design*»), зазначені вимоги до охорони, перелік виключних прав та винятки з них, умови, за яких топографія вважається загально відомою. Також встановлено строк охорони в 10 років¹, визначені незаконними дії з розповсюдження виробів, що містять протиправно вироблені інтегральні мікросхеми², зазначені положення стосовно «невинних порушників»³. Відзначимо, що положення статті 31 ТРІПС про використання запатентованих винаходів без дозволу власника застосовуються *mutatis mutandis* до видачі примусових ліцензій державі або її представникам виключно в життєво важливих національних інтересах для використання топографій напівпровідникових мікросхем, що охороняються⁴.

Європейські Спільноти стали стороною Угоди ТРІПС з 22 грудня 1994 року відповідно до Рішення Ради (ЄС) № 94/800⁵. Отже, зазначені вище положення Договору ІРІС фактично були трансформовані в право ЄС. Нижче буде більш детально розглядатися питання про співвідношення змісту Договору ІРІС та Директиви, з чого буде видно, що вони не мають суттєвих протиріч. Це, зокрема, пояснюється тим, що Директива розроблялася частково із урахуванням проекту Договору ІРІС. Тож приєднання Європейських Спільнот до Угоди ТРІПС не призвело до необхідності зміни положень Директиви.

Крім того, багато держав-членів ЄС, так само як і інші держави світу, застосовували положення Договору ІРІС як основи при розробці національного законодавства в сфері ще у 80-х роках⁶.

Робота з підготовки Директиви

В 1985 року Комісією було подано пропозицію, первинна назва якої була «Пропозиція про прийняття Директиви про охорону оригінальних топографій виробників напівпровідникової продукції»⁷.

Як зазначено вище, положення Акта США про охорону напівпровідникових мікросхем передбачають можливість надання охорони на тимчасових засадах за умови, якщо у відповідній країні ведеться ефективна робота з розробки відповідного спеціального законодавства, громадяни і компанії такої країни не здійснюють несанкціонованого копіювання топографій інтегральних мікросхем, і якщо надання такої охорони сприятиме досягненню цілей Акта і принципам

¹ Стаття 38 Угоди ТРІПС.

² Стаття 36 Угоди ТРІПС.

³ Пункт 1 статті 37 Угоди ТРІПС.

⁴ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

⁵ Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986–1994). *OJ L 336 of 23.12.1994*.

⁶ див. 23

⁷ Commission of the European Communities. Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Original Topographies of Semiconductor Producers, Brussels, 23 December 1985, COM (85) 775 final. *OJ 1985 C360/14 23.12.1985*.

міжнародної ввічливості¹. Така охорона надається на тимчасових засадах. Тож 20 червня 1985 року Європейська Спільнота подала клопотання до США про запровадження такого тимчасового режиму охорони.

Ініціатива ЄС була підтримана американською Асоціацією виробників напівпровідникової продукції, проте остання наполягала на тому, що термін дії такого режиму не має перевищувати одного року. Відомство охорони винаходів і товарних знаків США, відповідно до положень Акта 1985 року, прийняло рішення про запровадження тимчасового режиму охорони строком на один рік з огляду на розробку в ЄС проекту Директиви, в якій містились положення, що держави-члени зобов'язані встановити охорону топографій інтегральних мікросхем або спеціальними нормами, або нормами авторського права. Термін дії тимчасового режиму було встановлено до 12 вересня 1986 року.

Відповідно до статті 2(2) проекту Директиви, державам-членам надавалося право обирати, як саме захищати права на топографії інтегральних мікросхем — через авторське право, через запровадження права *sui generis*, або ж через поєднання цих видів охорони. Проте при обговоренні проекту Директиви зазначене положення було виключене та в остаточному варіанті Пропозиції було погоджено, що топографії інтегральних мікросхем мають охоронятись винятково правом *sui generis*. Однак вказана охорона не має зачіпати положень національного авторського права про заборону двохвимірною копіювання топографій.

Найбільш дискусійними в процесі розробки Директиви були питання про «зворотний інжиніринг» та терміни імплементації. В остаточній редакції Пропозиції було вирішено дозволити «зворотне конструювання» і визначити, що датою імплементації Директиви державами-членами має бути 1 жовтня 1987 року².

Крім того, обговорювалися примусові заходи щодо захисту прав на топографії інтегральних мікросхем. Зокрема, важливим питанням було, чи достатнім буде зобов'язати особу, яка здійснює несанкціоноване копіювання топографії, здійснювати виплату роялті, або ж слід також дозволити заборонити виробництво. В результаті в Директиві було передбачено, що у випадку несанкціонованого використання топографії, власник топографії в судовому порядку може вимагати від порушника сплати належного рівня винагороди (роялті) за таке використання. Одночасно вирішено, що держави-члени вільні самостійно регламентувати процедури охорони прав³.

Розвиток та практика застосування законодавства

За час існування Директиви до неї не вносилося жодних змін і доповнень.

Слід звернути увагу на те, що пункт 7 статті 3 Директиви передбачає можливість поширення національного режиму охорони для власників топографій інтегральних мікросхем певних третіх країн на умовах взаємності у формі відповідних рішень Ради або Комісії. Поспіль такими рішеннями Комісії і Ради національний режим охорони на постійній та тимчасовій основі було надано цілій низці країн. Нарешті було ухвалене рішення Ради від 22 грудня 1994 року

¹ Section 914, US Semiconductor Chip Protection Act of 1984, L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3347.

² Стаття 10 (1) Пропозиції Комісії.

³ The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 — Experience in the Utilisation of the Law and Current International Developments, R. Michael Gadbow., Steven F. Benz. European Intellectual Property Review, 1996.

про поширення правової охорони топографій напівпровідникової продукції на осіб всіх держав-членів Світової організації торгівлі. В результаті цього низку попередніх рішень стосовно поширення охорони на осіб окремих третіх країн, які входили до СОТ, було скасовано¹.

Європейським Судом не розглядалося справ щодо тлумачення положень Директиви.

Перспективи розвитку законодавства

Будь-які перспективи подальшої розробки проблематики правової охорони топографій інтегральних мікросхем видаються мало ймовірними. Наприклад, з моменту ухвалення Акта про охорону напівпровідникових мікросхем в США не зафіксовано жодного випадку копіювання топографій інтегральних мікросхем. В єдиній справі, яка розглядалась з цього питання між компаніями *Brook-tree* та *Advanced Micro Services*, було визнано, що створення наступної мікросхеми підпадало під законний випадок «зворотного конструювання»². На рівні ж Європейських Спільнот взагалі не спостерігалось практики порушення Директиви 87/54/ЄС.

Відсутність порушення законодавства пояснюється тим, що копіювання як таке, не може здійснюватися на рівні виробників подрібленої продукції, оскільки таке виробництво потребує значних інвестицій. В свою чергу, спеціалізовані високотехнологічні компанії не вдаються до кроків, які можна кваліфікувати як копіювання. Частіше вони намагаються технологічно «обігнати» своїх конкурентів шляхом використання законної операції інженерного аналізу та зворотного конструювання.

Що стосується перспектив набуття чинності Договором ІПІС, то в цьому відпала потреба після того, як його положення було включено до тексту Угоди ТРІПС, а отже відповідні норми фактично застосовуються щодо всіх держав-членів Світової організації торгівлі.

ОХОРОНА ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Визначення

Під напівпровідниковим виробом (*«semiconductor product»*) в Директиві розуміється остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, який:

- i) складається з матеріальної основи, яка включає в себе шар напівпровідникового матеріалу, та
- ii) при наявності одного або більше інших шарів, такі шари складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу та розміщені один щодо іншого у відповідності до попередньо визначеної трьохвимірної моделі; та
- iii) має на меті виконання виключно, або у поєднанні із іншими функціями електронну функцію.

У Договорі ІПІС «інтегральна мікросхема» як об'єкт охорони визначається як виріб кінцевої або проміжної форми, в якому хоча б один з елементів є активним,

¹ 94/824/ЄС: Council Decision of 22 December 1994 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from a Member of the World Trade Organization. *OJ L 349*, 31/12/1994 p. 0201 — 0202

² Всесвітня організація інтелектуальної власності. «Основи інтелектуальної власності», — Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999, стор. 538.

та деякі або всі з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні частини матеріалу, та який має на меті виконання електронної функції.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (далі — Закон), під інтегральною мікросхемою (ІМС) слід розуміти мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення¹.

Визначення, яке міститься в українському законі, є ближчим до визначення, що міститься у Договорі ІРІС. На практиці існуюча відмінність із положеннями Директиви жодним чином не обмежуватиме прав власника топографії, оскільки, відповідно до пункту 3 статті 16, під використанням топографії інтегральної мікросхеми серед всього іншого розуміється виготовлення, ввезення на митну територію України та пропонування для продажу та продаж виробів, які містять такі ІМС.

Відповідно до положень Директиви, під топографією напівпровідникової продукції слід розуміти набір пов'язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які:

- i) представляють собою трьохвимірну модель шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб; та
- ii) в яких кожне зображення містить модель або частину моделі напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення.

Відповідно до Договору ІРІС, топографія означає трьохвимірне розміщення елементів, зафіксоване у будь-якій формі, хоча б один з яких є активним елементом, а також окремих або всіх з'єднань інтегральної мікросхеми, або таке трьохвимірне розміщення, призначене для інтегральної мікросхеми, виробництво якої передбачається.

В українському законодавстві² топографія визначається як зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Стосовно визначення топографії слід звернути увагу на те, що положення як Директиви, так і Договору ІРІС не визначають відображення топографії в матеріальній формі необхідною характеристикою топографії. Тобто допускається теоретичне існування топографії. Українське ж законодавство включає, що топографія, щоб вважатись такою, має бути зафіксованою на матеріальному носії. До речі, аналогічні положення містяться у Акті США про охорону напівпровідникових мікросхем 1984 року (див. перший підрозділ — зокрема йшлося про те, що окремі заявки на реєстрацію топографій напівпровідникових мікросхем було відхилено в США на тій підставі, що вони не були зафіксовані в матеріальній формі).

Наслідком такої відмінності положень права ЄС і законодавства України є те, що обсяг охорони, що надається законодавством України є вужчим, ніж обсяг охорони, що надається відповідною Директивою ЄС (принаймні, відповідно до концепції статті 1), а отже, топографії виробників, що охороняються в державах-членах ЄС, проте ще не втілені в матеріальній формі, не мають підлягати

¹ Стаття 1.

² Стаття 1.

охороні відповідно до національного законодавства України до їх втілення у матеріальній формі.

Тож, необхідність приведення цього положення у відповідність до права ЄС може мати принципове значення¹. В той же час, відповідно до пункту 1 статті 4 Директиви, держави-члени можуть передбачати в їх національному законодавстві вимогу подавати матеріали, які ідентифікують топографію або являють собою зразок топографії. Це положення проте не завдає шкоди захищати топографію як таку і втілення її у матеріальній формі не має впливати на її охороноздатність. Проте поряд із вимогою до втілення топографії в матеріальній формі, пункт 5 статті 9 Закону України передбачає, що для ідентифікації топографії, яка не використовувалася до подачі заявки на реєстрацію, Установі подаються матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії.

Отже, фактично допускається подання заявки на реєстрацію топографії без втілення її у інтегральній мікросхемі. Таке положення по суті є винятком, та одночасно суперечить визначенню топографії, що міститься у статті 1. Тож, для усунення такого протиріччя слід усунути вимогу до втілення топографії у інтегральній мікросхемі, як умови охороноздатності, та видалити з визначення топографії ІМС положення «зафіксоване на матеріальному носії».

Важливе значення також має зміст поняття «комерційне використання», особливо для кваліфікації порушень прав на топографії інтегральних мікросхем. Зокрема, відповідно до Директиви, під комерційним використанням слід розуміти продаж, прокат, позику або будь-який інший спосіб комерційного використання або пропонування для таких цілей. В статті 16 Закону визначається, що під використанням топографії ІМС слід розуміти копіювання топографії ІМС, виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії, виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС, їх пропонування до продажу, продаж або введення в цивільний обіг іншим чином та зберігання в зазначених цілях.

За змістом перелік випадків, які можуть бути кваліфікованими як використання, є навіть ширшим в українському Законі. Проте це не означає, що сфера застосування права на топографію є вужчою в ЄС, оскільки термін «інше комерційне використання» слід розуміти як будь-які дії стосовно топографії або продукції, що містить топографії, що охороняються, які в кінцевому результаті мають на меті отримання прибутку.

Умови надання правової охорони

Відповідно до пункту 2 Статті 2 Директиви, топографія підлягає охороні за умови, якщо вона є результатом власного інтелектуального доробку автора та не є загальновідомою в напівпровідниковій промисловості на світовому рівні. Якщо ж топографія складається з елементів, які є загальновідомими в напівпровідниковій промисловості, вона підлягатиме охороні лише за умови, якщо вона в цілому задовольняє умови, викладені вище. Стаття 5 українського Закону визначає оригінальність як умову охороноздатності топографії. В свою чергу

¹ Зокрема, практичним наслідком такої відмінності є те, що відповідно до законодавства ЄС, права на топографію можуть виникати одразу після її теоретичної розробки. В той час як відповідно до законодавства України і США, лише теоретична розробка є недостатньою. Заявка на реєстрацію може подаватись лише після фактичного виробництва інтегральної мікросхеми, в якій втілено відповідну топографію. Наприклад, топографія, розроблена в ЄС, проте яка ще не почала вироблятися у відповідній мікросхемі, не може підлягати охороні в Україні і у відповідних заявках буде відмовлено.

оригінальність існує за умови, якщо топографія не створена в результаті копіювання іншої топографії, має відмінності, які надають їй нові властивості та не була відомою в галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи.

Ознака оригінальності більш властива не праву промислової власності, а авторському праву, а отже її закріплення говорить про те, що український законодавець по суті не розрізняє права промислової власності і авторське право на топографію інтегральної мікросхеми.

Нагадаємо, що авторське право на саме графічне зображення топографій інтегральних мікросхем може існувати відповідно до положень Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів і така охорона має місце в деяких державах-членах ЄС, яка, проте, є іншою, ніж охорона на основі *sui generis* права на топографію інтегральних мікросхем. Тож законодавець в ЄС, саме для того, щоб підкреслити належність права на топографію інтегральних мікросхем до сфери промислової власності визначає такі критерії їх охорони, як новизна щодо існуючого рівня техніки. В цій частині українське законодавство має бути приведенне у відповідність із концепцією, закладеною в Директиві.

Права на топографію інтегральної мікросхеми

Стаття 5 Директиви визначає сферу дії прав власника топографії інтегральної мікросхеми та їх обмеження. Зокрема, визначається, що держави-члени можуть дозволити використання топографій в некомерційних цілях. Виключні права на топографію не поширюються на відтворення з метою аналізу, оцінки або в використанні в освітніх цілях концепцій, процесів, систем або технологій, втілених в топографії, або самої топографії.

Виключні права як на відтворення так і на комерційне використання топографії не поширюються на випадки «зворотного конструювання», тобто створення нової топографії в результаті аналізу та оцінки топографії, що охороняється. Закон не містить норм, що дозволяють «зворотне конструювання».

Якщо особа, яка придбала напівпровідниковий виріб не знає і не має достатніх підстав знати, що такий виріб охороняється виключним правом, яке надається державою-членом у відповідності із Директивою про охорону прав на топографії напівпровідникової продукції, їй не може бути заборонено продовжити комерційне використання такої продукції. Проте за всі дії, вчинені такою особою після того, як вона дізналася про те, що така топографія охороняється, власник може вимагати від нього в судовому порядку сплати належної винагороди.

На противагу, відповідно до пункту 3 статті 17 Закону, на вимогу власника прав особа, яка не санкціоновано використовує топографію має або сплатити роялті, або припинити таке несанкціоноване використання. Тож припинення комерційного використання після отримання заперечення з боку власника не породжує обов'язку сплатити роялті за період між тим, як суб'єкт дізнався про те, що відповідна топографія охороняється, та отриманням вимоги з боку власника припинити використання. Отже, слід передбачити обов'язок сплати роялті за весь період свідомого порушення прав, а також припинення використання на вимогу власника та усунути право заборонити продовження комерційного використання такої топографії.

Інші питання

Якщо топографію було створено в межах відносин найманої праці, права на топографію належать працедавцеві, якщо інше не передбачено трудовою угодою. Якщо ж топографію створено в межах цивільно-правового договору (контракту) на замовлення, права на топографію належать замовникові, якщо інше не передбачене умовами відповідної цивільно-правової угоди. Відповідні положення Закону України відповідають цим нормам, більше того, вони належним чином деталізовані і відповідають концепції взаємовідносин роботодавця і найманого працівника в межах права інтелектуальної власності.

Директива залишає свободу вибору для держав-членів самостійно визначати, чи буде охоронятись топографія до моменту подачі заявки на її реєстрацію. Більше того, держави можуть визначити в національному законодавстві положення, відповідно до якого на топографію не може бути поширено охорону виключних прав її власника, якщо заявку на її реєстрацію не було подано впродовж двох років з моменту першого її комерційного використання. Держави-члени також можуть вимагати подання зразків топографії (проте, слід звернути увагу на те, що така норма не є обов'язковою).

Закон визначає, що «з метою ідентифікації топографії ІМС, яка використовувалась до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки ІМС, що включають топографію у тому вигляді, в якому її введено в обіг...»¹. Також, відповідно до положень Закону, виключні права власника визнаються лише стосовно зареєстрованої топографії.

Охорона топографій напівпровідникової продукції, відповідно до Директиви, не поширюється на концепції, процеси, системи, технологію або закодовану інформацію, які втілені в топографії і є відмінними від топографії. Українським законодавством не передбачено такого винятку.

Відповідно до статті 9 Директиви, держави-члени можуть передбачити в національному законодавстві норму, відповідного до якої виробники напівпровідникової продукції мають проставляти на одиницях продукції позначення Т, «Т», [Т] або Т*, які свідчитимуть про те, що відповідна продукція охороняється. Аналогічна норма міститься і в українському Законі.

ВИСНОВКИ

Законодавство України не повністю відповідає положенням Директиви ЄС про охорону прав на топографії напівпровідникової продукції в частині визначення сфери дії права на топографію інтегральної мікросхеми, критеріїв охороноздатності топографій інтегральних мікросхем, а також засобів захисту прав.

У зв'язку з зазначеним, є необхідним внести відповідні зміни та доповнення до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Слід також вивчити питання доцільності скасування в національному законодавстві України вимоги до втілення топографії інтегральної мікросхеми на матеріальному носії, як умови її реєстрації.

¹ Пункт 6 статті 9.

§ 5.2. ОХОРОНА СОРТІВ РОСЛИН

ВСТУП

Причини запровадження охорони прав на сорти рослин на рівні Спільноти

Створення системи охорони прав на сорти рослин на рівні Спільноти переслідувало дві основні мети.

Першою з них стала необхідність подолання обмежень та складностей, пов'язаних з охороною прав на сорти рослин на національному рівні. Для того, щоб отримати охорону на території іншої держави-члена, слід було подавати окрему заявку до її національного відомства. Тож забезпечення охорони сортів рослин на території всіх держав-членів ЄС потребувало значної кількості ресурсів і часу. Особливою проблемою це було для селекціонерів, культури яких користувалися попитом в багатьох державах-членах. Крім того, національний охоронний документ гарантував охорону сорту лише щодо дій, вчинених щодо матеріалу сорту в межах території відповідної держави. В силу існування внутрішнього ринку, привілеї селекціонерів могли бути легко обійдені.

По-друге, важливо було подолати різний рівень міжнародно-правової охорони сортів рослин в державах-членах, де чинними були різні акти Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин (далі — Конвенція UPOV). Навіть станом на 15 січня 2004 року лише шість держав-членів є учасницями Акта Конвенції 1991 року. Греція і Люксембург не приєдналися до Конвенції взагалі. Наслідком цього було те, що в окремих державах-членах норми матеріального права щодо охорони прав на сорти рослин мали певні особливості і відмінності. Не всі вони відповідали мінімальному стандарту охорони сортів рослин щодо кваліфікації певних дій, процедури захисту прав тощо. Така практика не могла бути сумісною з вимогами спільного ринку ЄС та призводила до дискримінації селекціонерів окремих держав-членів ЄС в силу відмінності їх правового статусу.

Слід зазначити, що відповідно до положень Конвенції UPOV, охорона сортів рослин на національному рівні могла надаватись у формі як авторських свідоцтв, так і патентів. Проте така норма не відповідала статті 53(b) Європейської патентної конвенції, відповідно до якої «Європейський патент не може бути видано щодо ... сортів рослин». Зазначене застереження конвенції не застосовувалося до мікробіологічних процесів.

З цим було пов'язано введення *sui generis* права на сорти рослин Спільноти¹, так само як і створення відповідної системи охорони таких прав, що надало альтернативну можливість отримати ефективну та уніфіковану охорону в межах Спільноти.

Робота з підготовки Регламенту

Пропозицію щодо прийняття Регламенту про права на сорти рослин Спільноти (далі — Регламент) було подано Європейською комісією 30 серпня 1990

¹ Пункт 1 статті 92 Регламенту (ЄС) № 2100/94 про права на сорт рослин Спільноти. *OJ L 227, 01.09.1994, P. 0001–0030*

року¹. Визначалося, що основними умовами надання правової охорони мали бути вирізняльність, однорідність, стабільність і новизна. Закріплювався принцип обмеження прав власника сорту на новостворені сорти, відомий на міжнародному рівні, як «*l'exemption de l'obtenteur*», що передбачає встановлення обмеження прав на сільськогосподарську культуру «*l'exemption de l'agriculture*» у випадках використання фермерами зібраного посівного матеріалу для власних потреб. Було передбачено правило використання латинських позначень («*denominations*») для кожного сорту, строки охорони (тридцять років для звичайних сортів і п'ятдесят років для винограду), а також інші положення з охорони прав.

Пропозиція визначила обсяг і порядок реалізації прав власника на сорт, що охороняється, а також режим примусових ліцензій. Передбачалося, що імплементація Регламенту буде забезпечуватись Бюро Спільноти з сортів рослин (далі — Бюро). Крім того, Пропозиція визначила співвідношення майбутнього режиму охорони прав на сорти рослин Спільноти із існуючими національним та міжнародним режимами. Пропозиція залишила невирішеними певні цивільно-правові питання, пов'язані з впровадженням сортів рослин Спільноти, меж юрисдикції національних судових органів при вирішенні справ, пов'язаних із застосуванням Регламенту, а також процедури провадження.

27 травня 1992 року відповідальним Комітетом Європарламенту було представлено Висновок щодо Пропозиції. Зокрема було продемонстровано негативну позицію стосовно запровадження «привілею фермера» щодо використання зібраного матеріалу охоронюваної культури для посіву на наступний рік. Парадоксально, але у недалекому минулому Комітет підтримав запровадження аналогічного режиму в сфері використання біотехнологій. Ґрунтового пояснення такої позиції надано не було, проте було вирішено, що остаточне рішення буде ухвалене в процесі подальшого обговорення. Крім цього, Парламент наполягав на зміні правової основи майбутнього Регламенту. Комісією Пропозиція була подана як захід в межах спільної сільськогосподарської політики². Парламент наполягав на тому, що предмет регулювання належав до заходів, спрямованих на розвиток свобод внутрішнього ринку ЄС³.

28 грудня 1992 року Пропозиція пройшла перше читання та була направлена на подальше доопрацювання⁴.

Рада наполягала на запровадженні режиму «привілею фермера», зменшенні строків охорони прав на сорти рослин Спільноти з тридцяти до двадцяти років. Пропонувалося внести деякі зміни до порядку формування складу і процедури нагляду за діяльністю Бюро і Адміністративної ради бюро, створення яких було передбачене проектом. Крім цього пропозиції торкалися встановлення прямої заборони здійснювати патентування сортів рослин.

В змінній та доповненій пропозиції, що була подана Комісією у 1993 році⁵, Комісія повністю або частково погодилась лише із п'ятьма зауваженнями з десяти, висловлених Парламентом. Найбільш важливими з цих п'яти були такі:

¹ Proposal for a Council Regulation (EEC) on Community plant variety rights, COM(1990)0347 30.08.1990, OJ C244 28.09.1990, P.1

² Стаття 43 Договору про ЄЕС. OJ C 325 24.12.2002.

³ Стаття 100А Договору про ЄЕС. OJ C 325 24.12.2002.

⁴ T3-0534/1992. OJ C305 23.11.1992, C.42–56.

⁵ COM(1993)0104, 29.03.1993. OJ C113 23.04.93, P. 7.

- обов'язковість проведення дослідження з метою визначення оптимального правового статусу автора сорту, який було створено переважно на основі іншого (первинного) сорту;
- закріплення в Регламенті принципу статті 53b Європейської патентної конвенції, відповідно до якої європейські патенти не видаються щодо сортів рослин. Проте, з іншого боку, не виключається можливість того, що права на сорт і право на винахід можуть поєднуватись і належати різним особам. При чому, права на винахід мають охоронятись лише на рівні держав-членів або в рамках Європейської патентної конвенції.
- і, нарешті, пропозиція щодо права використання фермерами зібраного охоронюваного матеріалу сорту для посіву на наступний рік, була прийнята із застереженням щодо визначеного переліку сортів.

27 липня 1994 року Рада прийняла остаточне рішення з затвердження Регламенту¹. В преамбулі Регламенту зазначалося, що його правовою основою є стаття 235 Договору про заснування ЄС. Іншими словами, предмет регулювання Регламенту було винесено за межі спільної сільськогосподарської політики та розвитку свобод спільного ринку. Охорона прав на нові сорти рослин розцінюється як окрема, проте вкрай важлива для функціонування внутрішнього ринку сфера.

Розвиток законодавства та судова практика

В 1995 р. Комісією було внесено Пропозицію та на її основі ухвалено Регламент (ЄС) № 2506/95 про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) №2100/94², що мав на меті більш прозоро визначити положення про апеляційну процедуру оскарження рішень Бюро сортів рослин Спільноти та її апеляційних палат. Зокрема, передбачалося, що позови щодо оскарження рішень Бюро та апеляційних палат подаються до Суду ЄС. Суд має юрисдикцію скасовувати рішення апеляційних палат за перевищення ними своїх повноважень, значного порушення процедури провадження, на підставі порушення ними Договору про заснування ЄС та положень Регламенту (ЄС) №2100/94. Оскарження може подаватись лише протягом двох місяців після вступу відповідного рішення Апеляційної палати в силу.

В 2003 році було внесено зміни і доповнення до правил процедури Бюро та його комітетів. Ухвалено окремі додатки до Регламенту, якими внесено зміни до довідкової процедури, адміністративної процедури та регуляторної процедури³.

18 липня 2003 року до фінансових положень Регламенту було внесено зміни і доповнення у зв'язку із запровадженням системи аудиту здійснених витрат⁴.

Окремо Комісією прийнято низку актів, спрямованих на імплементацію положень Регламенту (ЄС) №2100/94. Найцікавішим з точки зору деталізації норм

¹ Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights. *OJ L 227, 01.09.1994, P.1*

² Council Regulation (EC) No 2506/95 of 25 October 1995 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights. *OJ L 258, 28.10.1995, P. 3–4.*

³ Council Regulation (EC) № 807/2003 of 14 April 2003 adapting to Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in Council instruments adopted in accordance with the consultation procedure (unanimity). *OJ L 122, 16.05.2003, P. 36–62*

⁴ Council Regulation (EC) № 1650/2003 of 18 June 2003 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights. *OJ L 245, 29.09.2003, P. 28–29.*

матеріального права Регламенту (ЄС) №2100/94 став Регламент Комісії (ЄС) №1768/95 про правила імплементації винятку з права на сорт («привілею фермера») для сільського господарства, передбаченого в статті 14(3) Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорти рослин Спільноти¹.

Крім того, було прийнято Регламент, який визначав тарифи, які сплачувались до Бюро охорони прав на сорти рослин Спільноти², а також Регламент, що визначав детальні правила провадження в Бюро³.

На практиці було виявлено низку проблем у застосуванні положень Регламенту, зокрема, стосовно порядку реалізації прав селекціонерів щодо фермерів, співвідношення прав на сорти рослин Спільноти і прав на винаходи в сфері біотехнологій тощо. В окремих випадках Судом винесено рішення, спрямовані на тлумачення положень відповідних статей Регламенту.

В рішенні Суду справедливості у справі C-350/00⁴ передбачалося, що власник на сорт має право вимагати від фермера інформацію про обсяги використання його культури лише у разі, коли існують ґрунтовні підстави вважати, що фермер ухиляється від сплати роялті.

В Справі C-377/98⁵ здійснено значний крок в напрямку вирішення проблеми співвідношення винаходів в сфері біотехнологій і сортів рослин в межах правової системи Спільноти. Зокрема визначалося, що, якщо генотип рослини змінено внаслідок біологічних процесів (культивуація, схрещення, створення особливих умов вирощування тощо), то має місце створення нового сорту рослини. Якщо ж певний генотип рослини чи іншого організму змінено внаслідок застосування мікробіологічних технологій, то мовиться про винахід, який підлягає патентуванню на основі Директиви (ЄС) №98/44 про правову охорону винаходів у сфері біотехнологій⁶.

Перспективи розвитку законодавства

На цей день виявлено невідповідність між статтею 29 Регламенту (ЄС) №2100/94 про охорону прав на сорти рослин Спільноти і статтею 12 Директиви 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів стосовно примусових перехресних ліцензій. В 2003 році Комісією подано Пропозицію про внесення змін і доповнень з метою усунення наявної невідповідності, зміст якої зводиться до наступного⁷.

¹ Commission Regulation (EC) № 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights. *OJ L 173, 25.07.1995, P.14.*

² Commission Regulation (EC) № 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office. *OJ L 121, 01.06.1995, P. 31–36.*

³ Commission Regulation (EC) № 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office. *OJ L 121, 01.06.1995 P. 37.*

⁴ Christian Schulin v Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH.

⁵ Case C-377/98: (Legal Protection of Biotechnological Inventions: The Netherlands (Italy and Norway, intervening) v. European Parliament and E.U. Council (E.C. Commission, intervening), October 9, 2001, [2001] 3 C.M.L.R. 49.

⁶ Слід зауважити, що в матеріалах рішення Суду містяться посилання на аналогічну за своїм предметом справу, яка розглядалась Апеляційною палатою та Збільшеною апеляційною палатою з технічних питань Європейського патентного відомства, NOVARTIS/Transgenic plant (T1054/96) EPO (Technical Board of Appeal), October 13, 1997, [1999] E.P.O.R. 123 (EPO).

⁷ Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) №2100/94 on Community plant variety rights, COM (2003) 456 final — CNS 2003/0161.

Для того, щоб уможливити використання запатентованого винаходу в сфері біотехнологій, Бюро сортів рослин Спільноти може видати власникові патенту примусову ліцензію на використання охоронюваного сорту рослини, в основі якого лежить відповідний винахід. Особи, які подають заяву про отримання примусової ліцензії, мають довести, що вони здійснили безрезультатну спробу отримати у власника сорту ліцензію на договірних засадах, та що винахід в сфері біотехнології являє собою значне технологічне досягнення і вагому комерційну цінність у порівнянні із сортом, що охороняється.

Патентовласникові також може бути видано перехресну ліцензію на право використання сорту, в основі якого лежить його винахід в сфері біотехнологій, у разі, якщо власникові відповідного сорту видано примусову ліцензію на використання запатентованого винаходу відповідно до Директиви 98/44/ЄС.

ПРАВОВА ОХОРОНА СОРТІВ РОСЛИН В ЄС ТА УКРАЇНІ

Система охорони прав на сорти рослин Спільноти почала функціонувати з вересня 1996 року. З того часу було надано охорону на рівні Спільноти більше 10 000 сортам рослин.

В Україні охорона відповідних прав була запроваджена Законом України «Про охорону прав на сорти рослин», прийнятим 21 квітня 1993 року. З урахуванням приєднання до Конвенції UPOV та з метою узгодження із Угодою ТРІПС та Регламентом (ЄС) №2100/94, було розроблено нову редакцію Закону, яку затверджено Верховною Радою 24 січня 2002 року.

Предмет охорони

Відповідно до пункту 1 статті 5 Регламенту, предметом охорони можуть бути сорти всіх ботанічних сортів та видів, а також гібриди родів та видів. Тобто не міститься критеріїв обмеження кола гібридів, які можуть підлягати охороні. В українському законодавстві, охорона може набуватися лише на гібрид першого покоління¹. Таким чином, предмет охорони сорту рослин Спільноти є значно ширшим і охоплює будь-які гібриди родів та видів. В зв'язку з цим, слід змінити формулювання пункту 1 статті 11 українського Закону з «гібрид першого покоління» на «гібриди родів та видів».

Умови надання охорони

Охорона прав на сорт рослин Спільноти надається за умови, якщо він є вирізняльним, однорідним, стабільним і новим. Крім того, кожному сорту присвоюється латинська назва².

Сорт вважається вирізняльним, якщо за проявом ознак, які є результатом особливого генотипу або сукупності генотипів, він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, існування якого є загальновідомим на дату подання заявки³.

Існування сорту вважається загальновідомим, якщо на дату подання заявки, яка визначається окремими положеннями Регламенту, зокрема, його статтею 51:

- він був об'єктом права на сорт або входив до офіційного реєстру сортів рослин в Спільноті, в будь-якій державі або в будь-якій міжнародній організації із відповідною компетенцією;

¹ Пункт 1 статті 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

² Стаття 6 Регламенту (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року.

³ Стаття 7 Регламенту (ЄС) № 2100/94.

— подано заявку на надання охорони права на відповідний сорт або на внесення до будь-якого офіційного реєстру, за умови, якщо таке подання мало наслідком надання охорони або внесення до реєстру.

Сорт вважається однорідним, якщо в результаті розмноження сорту різними властивими йому способами, він зберігає однорідність у вираженні ознак, визначених в описі (які забезпечують його вирізняльність)¹.

Сорт вважається стабільним, якщо вираження ознак, визначених в описі (які забезпечують його вирізняльність), а також будь-які інші ознаки, що використовуються для опису сорту, залишаються незмінними після кожного наступного розмноження, або в разі існування особливого циклу розмноження — при завершенні кожного такого циклу².

Сорт вважається новим, якщо на дату подання заявки не здійснювався продаж або інше розповсюдження складових сорту, або вирощеного матеріалу сорту селекціонером або за іншою особою за його згодою в цілях комерційного використання сорту до таких строків:

- за рік подання заявки в межах території Спільноти;
- чотири роки, а у випадку дерев і виноградників — 6 років до цієї дати поза межами території Спільноти.

Передача складових сорту офіційному органу в цілях, передбачених законом, або іншим особам на основі договірної або іншого юридичного зобов'язання винятково для вирощування, повторного вирощування, розмноження, поліпшення або зберігання, за умови, якщо селекціонер залишає за собою виключне право розповсюдження даного сорту третім особам та якщо не здійснюється подальшого розповсюдження, не вважається розповсюдженням в цілях встановлення новизни. Проте, якщо передані таким чином складові сорту повторно використовуються для вирощування гібриду сорту і якщо при цьому здійснюється розповсюдження компонентів сорту або вирощеного матеріалу гібриду сорту, то таке розповсюдження матиме юридичне значення для встановлення новизни³. Однак не вважатиметься розповсюдженням передача компонентів сорту чи вирощеного матеріалу однією юридичною особою іншій, якщо при цьому одна з цих юридичних осіб перебуває у повній власності іншої, або якщо такі юридичні особи повністю належать третій юридичній особі.

В цілому українське законодавство відповідає положенням права ЄС в частині критеріїв охороноздатності сортів рослин, обсягу правової охорони тощо. Це пояснюється тим, що з 2 червня 1995 року Україна є учасницею Конвенції по охороні нових сортів⁴, в той час як Регламент (ЄС) № 2100/94 було розроблено з чітким дотриманням її положень, як зазначалося в попередньому підрозділі.

Заявка про надання охорони сорту може подаватись заявником безпосередньо до Бюро, або ж до одного з підрозділів Бюро, або до національних відомств⁵. При цьому подається такий перелік документів:

- клопотання про надання правової охорони сорту на рівні Спільноти;
- опис ботанічного таксону;

¹ Стаття 8 Регламенту (ЄС) № 2100/94.

² Стаття 9 Регламенту (ЄС) № 2100/94.

³ Стаття 10 Регламенту (ЄС) № 2100/94.

⁴ Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин» № 209/95-ВР від 2 червня 1995 року // ВВР, 1995, № 22, ст.168.

⁵ Стаття 49 Регламенту (ЄС) №2100/94.

- повна інформація про заявника або, де необхідно, про спільних заявників;
- ім'я селекціонера (-ів) і гарантії того, що виходячи з інформації, доступної заявнику, ніхто інший не брав участі у виведенні або винайденні і вдосконаленні сорту; якщо заявник не є селекціонером, або є не єдиним селекціонером, він має надати належні документи, що свідчать про те, яким чином він набув право клопотати про надання охорони права на сорт Спільноти.
- попередня назва сорту (латинською мовою);
- технічний опис сорту;
- географічне походження сорту;
- повноваження будь-якого представника;
- інформація про дії щодо попередньої комерціалізації сорту (презентація на виставках, здійснення інших рекламних, маркетингових заходів);
- інформація про будь-яке інше подання заявки на надання правової охорони для цього сорту.

З метою визначення охороноздатності сорту, Бюро проводить три види експертизи: формальну експертизу, експертизу по суті та технічну експертизу.

Формальна експертиза зводиться до перевірки належної форми та обсягів поданої інформації, дотримання термінів подання заявки та у разі заяви про право пріоритету — дотримання вимог, необхідних для надання пріоритету, а також проводиться перевірка виконання вимог щодо сплати необхідних зборів.

Експертиза по-суті передбачає визначення предмету охорони, встановлення новизни, встановлення приналежності авторства, а також перевірку повноважень представника, що подає документи на реєстрацію.

І нарешті, технічна експертиза передбачає встановлення відповідності сорту критеріям вирізняльності, однорідності і стабільності.

Ухвалений поспіль Регламент Комісії (ЄС) №1239/95 від 31 травня 1995 року про правила імплементації положень Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94, які стосуються процедури в Бюро сортів рослин Спільноти, детально роз'яснює процедури, пов'язані із поданням заявки, порядком сплати зборів та проведення експертиз, встановлених Регламентом 2100/94¹. Українське законодавство, на відміну від положень Регламенту, поєднує експертизу по суті та технічну експертизу в єдиній процедурі під назвою кваліфікаційна експертиза. Відзначається за доцільне привести у відповідність до Регламенту види експертиз та виділити технічну експертизу з кваліфікаційної.

З іншого боку, передбачається перевірка сорту на придатність для поширення в Україні (стаття 14). Фахівцями пропонується вилучити таку перевірку на придатність з українського законодавства, як таку, що створює додатковий тягар для власників сорту у порівнянні із вимогами Регламенту. Введення такої перевірки в українське законодавство не є виправданою та за думкою фахівців не несе користі.

Враховуючи те, що Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» було розроблено на основі Конвенції UPOV, а також роботу, проведenu з його вдосконалення, інші його положення матеріально-правового характеру в цілому відповідають положенням права ЄС.

¹ Commission Regulation (EC) No 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office. *OJ L 121, 1.6.1995, P. 37.*

Проте, не можна залишити поза увагою деякі інші несуттєві, але помітні невідповідності. Зокрема, вимога Регламенту (ЄС) №2100/94 щодо присвоєння латинської назви стосується сорту, тоді як в українському законі мовиться про необхідність присвоєння як української, так і латинської назви ботанічному таксону. Ботанічний таксон є найнижчою родовою ланкою, до якої належить відповідний сорт і така латинська назва вже існує і є загальноновизнаною.

Крім того, частина 1 статті 66 Регламенту містить положення стосовно порядку зміни назви сорту, аналог яким відсутній в українському законодавстві. Зокрема, передбачається, що Бюро, у разі, коли назва сорту не відповідає або перестає відповідати встановленим умовам, або за наявності заперечення з боку третьої сторони, за згодою власника сорту або за рішенням суду проводить зміну назви сорту. Доцільним є доповнити відповідним положенням статтю 13 українського Закону.

Зміст права на сорт рослин

Право на сорт рослин виникає з моменту створення сорту. Проте правова охорона надається лише з моменту реєстрації. Відповідно до пункту 2 статті 13 Регламенту, наступні дії потребують дозволу власника сорту: вирощування або відтворення (розведення), створення умов для розмноження, пропонування для продажу, продаж або інший вид комерційного розповсюдження, експортування за межі Спільноти та імпортування на територію Спільноти або зберігання для цілей, перелічених вище. Власник сорту може надавати дозвіл на вчинення вище перелічених дій щодо сорту під певними умовами або обмеженнями.

Перелічені виключні права власника сорту застосовуються до зібраного врожаю лише у випадку, якщо його було отримано в результаті несанкціонованого використання матеріалу, що охороняється, а також за умови, якщо власник має обґрунтовану можливість здійснювати свої права щодо складових сорту.

Крім того, відкритим залишається питання чи слід поширити виключні права власника сорту на продукцію, отриману зі складових матеріалу сорту. Зокрема, можливість такого поширення передбачається пунктом 4 статті 13 Регламенту (ЄС) № 2100/94.

В цілому обсяг охорони сортів рослин, встановлений законодавством України, відповідає рівню, передбаченому положеннями Регламенту, особливо в частині режиму права власності на сорт, а також обсягу охорони. В той же час Законом не передбачена можливість поширення виключних прав власника сорту на врожай, який отримано в результаті несанкціонованого використання матеріалу сорту. Також, подібно до положень права ЄС, не визначено питання про те, чи можуть поширюватися виключні права власника сорту на продукцію, отриману в результаті використання сорту.

Строк охорони сорту рослин

Строк охорони сортів рослин, відповідно до Конвенції UPOV, складає 25 років та для сортів кущів та дерев 30 років. Аналогічні терміни встановлені в законодавстві ЄС. Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України про охорону прав на сорти рослин, строк чинності патенту і засвідчуваного ним права власності на сорт починається з наступного дня після дати реєстрації права, та закінчується в останній день тридцять п'ятого календарного року, що відрховується

від календарного року, наступного за роком державної реєстрації сорту для сортів деревних та чагарникових культур та винограду, та тридцятого календарного року, що відраховується від року, наступного за роком державної реєстрації сорту, для всіх інших сортів. Таким чином, в Україні встановлено значно вищий строк охорони сортів рослин, ніж в ЄС і, відповідно, Конвенції UPOV. На думку фахівців галузі, такі тривалі строки охорони в Україні не є виправданими і доцільно скоротити їх до рівня, що існує в ЄС. Це пояснюється тим, що надмірні строки охорони прав на сорти рослин є додатковою перепорою для розвитку сільськогосподарського виробництва.

Окремим Регламентом (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 року, на підставі пункту 2 статті 19 Регламенту (ЄС) № 2100/94, строк охорони сортів картоплі було продовжено на п'ять років. Проте зроблено застереження, що такий п'ятирічний строк зменшується на кількість років, протягом яких охорона відповідного сорту здійснювалась на національному рівні¹. Такий захід пояснювався тим, що комерційна цінність сортів картоплі виявляється дещо пізніше в порівнянні із сортами інших родів і видів рослин. А отже термін охорони сортів картоплі має бути більш тривалим в порівнянні з сортами інших родів і видів для того, щоб інвестування у виведення нових сортів картоплі стало комерційно привабливим.

Українське законодавство не передбачає такого продовження строку охорони для сортів картоплі, так само, як і можливості продовження термінів охорони для сортів окремих родів та видів, як це передбачено пунктом 2 статті 19 Регламенту (ЄС) №2100/94.

Обмеження прав власника сорту при наступному використанні фермерами зібраного посівного матеріалу

Стаття 14 Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 визначає, що для збереження стабільності виробництва сільськогосподарської продукції фермери уповноважені використовувати в цілях розведення культури на власній земельній ділянці продукт врожаю, отриманий в результаті вирощування культури, що охороняється. Це положення не застосовується до гібридів або синтетичних сортів і поширюється лише на визначений перелік сільськогосподарських культур².

Такий режим передбачає, що фермери мають право вільно використовувати для подальшого посіву зібраний посадковий матеріал без будь-яких кількісних обмежень. Проте при цьому вони мають сплачувати винагороду власникам прав

¹ Council Regulation (EC) №2470/96 of 17 December 1996 providing for an extension of the terms of a Community plant variety right in respect of potatoes, *OJ L 335, 24.12.1996, P. 10.*

² Зокрема до таких культур належать:

- а) фуражні рослини, зокрема: *Cicer arietinum L.* (турецький горіх), *Lupinus luteus L.* (люпин жовтий), *Medicago sativa L.* (люцерна), *Pisum sativum L. (partim)* (горіх польовий), *Trifolium alexandrinum L.* (конюшина / клевер єгипетський), *Trifolium resupinatum L.* (клевер персидський), *Vicia faba* (біб польовий), *Vicia sativa L.* (вика звичайна), та в межах Португалії *Lolium multiflorum lam* (райграс італійський);
- б) зернові, зокрема: *Avena sativa* (овес звичайний), *Hordeum vulgare L.* (ячмінь звичайний), *Oryza sativa L.* (рис), *Phalaris canariensis L.* (канареечник), *Secale cereale L.* (жито), *X Triticosecale Wittm.* (тритікале), *Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.* (пшениця), *Triticum durum Desf.* (тверда пшениця), *Triticum spelta L.* (пшениця спельта);
- в) картопля: *Solanum tuberosum* (картопля);
- г) олійні та текстильні рослини: *Brassica napus L. (partim)* (рапс), *Brassica rapa L. (partim)* (сім'я ріпи), *Linum usitatissimum* (льон, за винятком льону текстильного).

на відповідні сорти в розмірах, передбачених ліцензійними угодами. Якщо між сторонами не укладено такої угоди, то розмір виплат має становити 50% від середньої величини роялті за ліцензійними угодами про використання відповідного сорту. Дрібні фермери звільняються від такого обов'язку¹. Практика укладання угод між фермерами та організаціями колективного управління правами на сорти рослин про розмір винагороди (роялті) за подальше комерційне використання зібраного посівного матеріалу сорту, що охороняється, поширена в таких державах-членах ЄС, як Великобританія, Німеччина, Швеція та Нідерланди. Проте спостерігається зростаюча тенденція ухилення фермерами виконання положень таких Угод².

Обов'язок здійснення моніторингу виконання фермером статті 14 покладається на власника права на сорт, при чому останній не може звертатись за допомогою до офіційних органів. Як, фермери, так і окремі особи, які з ними співпрацюють, зобов'язані на запит власника надати інформацію про обсяги використання культури відповідного сорту³.

Європейський Суд у рішенні по справі C-350/00⁴ від 10 квітня 2003 року визначив, що положення пункту 6 статті 14(3) Регламенту Ради 2100/94 в жодному разі не можуть тлумачитись як такі, що дозволяють власникові права на сорт Спільноти вимагати від фермера надати вказану інформацію, якщо немає жодних підстав вважати, що фермер використав або збирається використати в цілях розведення на своїй земельній ділянці результатів врожаю, зібраного з посадженого на його ділянці розмножувального матеріалу сорту, лише якщо останній не є гібридом або синтетичним сортом, на який поширюється відповідне право і який міститься в переліку, наведеному в статті 14(2) Регламенту Ради 2100/94.

Питання «привілею фермера» регламентується статтею 47 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» і в цілому відповідає відповідним положенням Регламенту. Проте на відміну від зазначеного вище тлумачення, здійсненого Судом справедливості про те, що власник сорту має право вимагати від особи, яка використовує сорт, інформацію про обсяги використання лише в разі існування достатніх підстав підозрювати фермера у зловживанні наданим правом, пункт 4 статті 47 Закону не ставить право власника вимагати будь-яку інформацію стосовно використання сорту під будь-яку умову.

Досі спірним в праві ЄС є питання, чи правомірно в межах системи охорони прав на сорти рослин Спільноти в договірному порядку здійснювати обмеження «привілею фермера».

Перехід права на сорт

Право на сорт може переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва (стаття 23 Регламенту Ради 2100/94). Перехід права на сорт в

¹ Відповідно до пункту 3 статті 14(3) Регламенту (ЄС) № 2100/94, дрібними фермерами вважаються фермери, які вирощують рослинні культури на земельних площах, не більших за площу необхідну для того, щоб виростити 92 тони зернових. Аналогічна норма встановлена в статті 47 (3) (в) Закону України «Про охорону прав на сорт рослин».

² Colloquium «Modern Plant Breeding and Intellectual Property Rights» on January, 26th, 2001 in Einbeck, P. 2.

³ Пункт 6 статті 14(3) Регламенту Ради №2100/94.

⁴ Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 April 2003 in Case C-305/00 (Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Christian Schulin v Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (OJ C 302 of 21.10.2000.), OJ C 135, 07.06.2003 P. 2.

результаті уступки прав може здійснюватись лише через укладання письмової угоди сторін, окрім випадків, коли такий перехід прав здійснюється в судовому порядку. Порухення форми передачі права тягне за собою недійсність переходу права. При чому перехід прав може здійснюватись до фізичних і юридичних осіб як ЄС так і держав-учасниць Конвенції з охорони нових сортів рослин. Проте якщо особа не є резидентом держави-члена ЄС, її представництво, зокрема, в Бюро рослинного різноманіття Спільноти, може здійснюватись лише через представника, який є резидентом однієї з держав-членів ЄС. Із переходом права на сорт від однієї особи до іншої, здійснюється перехід всіх майнових прав, зокрема, право вимоги на виплату роялті¹.

Особа, що має виключні права на сорт, не має права передавати окремі права, що впливають з права на сорт, іншим особам, окрім права вимоги про виплату роялті. На відміну від Регламенту, Законом України «Про охорону прав на сорти рослин не передбачено можливості окремої передачі права на отримання роялті третій особі, додаткове положення про що доцільно включити до статті 40 цього Закону.

Стаття 11 Регламенту у випадках, коли право на сорт належить одночасно кільком особам, передбачає можливість будь-ким з них у формі письмової заяви надавати права іншим особам претендувати на співволодіння таким сортом. В Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» не передбачається такої можливості, в зв'язку з чим доцільно доповнити статтю 16 Закону.

У статті 28 Регламенту визначено, що в разі, коли формально закріплено розміри часток при спільному володінні правом на сорт, положення регламенту про перехід прав застосовуються окремо до кожної частки. Проте, слід наголосити на тому, що таке формальне закріплення розміру часток є не обов'язковим, а здійснюється відповідно до угоди сторін. Відповідно до статті 39 українського Закону, розміри часток співвласників також визначаються угодою сторін, проте відсутні положення про автономне застосування режиму права власності щодо переходу прав до кожної частки окремо.

Співвідношення між охороною винаходів в сфері біотехнології та охороною прав на сорти рослин Спільноти

Відповідно до статті 12 Директиви (ЄС) 98/44 про правову охорону винаходів в сфері біотехнології, запроваджуються перехресні примусові ліцензії між патентовласником біологічного матеріалу і селекціонером, які мають на меті збалансувати захист прав селекціонера і винахідника у разі, якщо відповідні сорти рослин і винаходи в сфері біотехнології, пов'язані між собою.

Якщо селекціонер не може набути або використовувати право на сорт без порушення раніше зареєстрованого патенту, то він має право на примусову ліцензію на невиключне право використання такого винаходу, проте лише в межах, необхідних для використання сорту за умови сплати певної суми роялті. Крім цього, у разі видачі такої ліцензії, патентовласник одержує право на відповідну перехресну ліцензію на право використання в розумних межах сорту, що охороняється. Якщо ж патентовласник не може використовувати право, що впливає з патенту, без порушення раніше зареєстрованого права на сорт рослин, то він також може отримати примусову ліцензію на аналогічних умовах.

¹ Стаття 3 Регламенту Комісії 1768/95.

В такому разі селекціонер також отримує право на перехресну ліцензію на використання такого винаходу в сфері біотехнологій в розумних межах.

При цьому, перед тим як скористатись належним правом і заявити вимогу про отримання примусової ліцензії на використання винаходу або сорту, що належать іншим особам, заявники мають надати докази того, що вони:

- безрезультатно подавали запит до іншої сторони про укладання відповідного ліцензійного договору;
- сорт рослини або винахід являє собою значний технічний прогрес суттєвого економічного значення порівняно із відповідним винаходом, що охороняється патентом, або охоронюваним сортом¹.

В законодавстві України не передбачено режиму перехресних ліцензій.

Питання процедури

Фахівцями в галузі сортів рослин в Україні відмічено низку переваг Регламенту ЄС у порівнянні із українським законодавством в питаннях процедури. Основною перевагою є те, що Регламентом передбачається процедура апеляції на рішення Бюро². В свою чергу, наступною ланкою, до якої подаються скарги на рішення апеляційного органу є Європейський Суд справедливості³. Відповідно до українського законодавства, рішення Установи щодо сорту підлягають оскарженню безпосередньо в суді⁴. Запровадження спеціального апеляційного органу в Україні є вкрай необхідним і сприятиме спрощенню апеляційних процедур і підвищенню об'єктивності рішень Установи.

Важливо зазначити, що в цілому питання процедури Регламенту є більш сприятливим для сторін провадження у порівнянні з існуючими нормами українського законодавства. Зокрема статтею 84 Регламенту передбачається процедура повернення зборів або сум, сплачених понад міру. В українській системі охорони не передбачається такого можливого повернення коштів. Також відсутній аналог положень статті 85 Регламенту стосовно розподілу витрат в результаті провадження в Бюро. Відповідно до цього положення, тягар всіх процесуальних витрат на провадження лягає на сторону, що прогала у відповідному провадженні. В Україні така норма існує лише на рівні судового розгляду.

Особливу увагу слід звернути на те, що Регламентом Ради (ЄС) №2100/94, а також Регламентом Комісії (ЄС) №1238/95 від 31 травня 1995 року щодо встановлення правил застосування Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 в частині зборів, які сплачуються до Бюро сортів рослин Спільноти,⁵ в цілому за всі можливі процесуальні дії передбачається сплата близько 10 окремих видів зборів,⁶ в той час як загальний перелік зборів, що сплачується до Установи в сфері охорони прав на сорти рослин в Україні нараховує близько 73 видів зборів.⁷ *Приведення*

¹ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. *Official Journal L 213*, 30/07/1998 P. 0013–0021.

² Стаття 45, статті 67–73 Регламенту.

³ Стаття 73 Регламенту.

⁴ Стаття 36 Закону.

⁵ Commission Regulation (EC) No 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office. *Official Journal L 121*, 01/06/1995 P. 0031 — 0036.

⁶ Стаття 113, пункт 2 Регламенту.

⁷ Дивись Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України „Про охорону прав на сорти рослин“» // Офіційний вісник України від 06.09.2002. — 2002 р., № 34, стор. 137, стаття 1592.

переліку та порядку сплати зборів в процесі реалізації прав на сорти рослин в Україні до норм Регламенту має першочергове значення для підвищення доступності та ефективності роботи системи в цілому.

ВИСНОВКИ

З огляду на те, що охорона сортів рослин як в Україні так і ЄС розроблялася на основі Конвенції UPOV, в частині матеріально-правових норм, законодавство України в цілому відповідає положенням права ЄС. В той же час, з вище наведеного, видно цілу низку недоліків самого механізму захисту сортів рослин в Україні.

Розбіжності в сфері матеріально-правових норм існують, з одного боку, в силу помилок в процесі розробки національного законодавства, а з іншого — в силу різних факторів формування інститутів охорони прав на сорти рослин в ЄС та Україні. Такі невідповідності стосуються присвоєння латинської назви сорту, визначення статусу врожаю, вирощеного з матеріалу сорту, що охороняється. Також відсутня прийнята в ЄС регламентація питання про продукцію, яка виробляється на основі матеріалу сорту, що охороняється.

Більш детально про такі невідповідності і шляхи їх усунення йшлося вище. Також, в українському законодавстві слід передбачити норми щодо зміни назви сорту, якщо вона не відповідає встановленим умовам як за заявою власника, так і за рішенням суду.

Щодо недоліків самого механізму охорони сортів в Україні та процедур захисту, слід звернути увагу на необхідності усунути перевірку на придатність сорту в Україні, вилучення технічної експертизи з кваліфікаційної експертизи, утворення апеляційної ради, запровадження з урахуванням положень Регламенту № 2100/94 належного обсягу процесуальних норм провадження в Установі в сфері охорони прав на сорти в Україні, як то повернення надлишково сплачених коштів, скорочення переліку зборів, які підлягають сплаті за окремі процесуальні дії тощо.

У зв'язку із зазначеними невідповідностями, необхідно внести зміни і доповнення до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Також для винахідників і селекціонерів, чії винаходи і сорти рослин є взаємозалежними, необхідно передбачити режим перехресних ліцензій, запровадивши відповідні зміни як у Законі України «Про сорти рослин», так і законодавстві України, що стосується винаходів в сфері біотехнології.

§ 5.3. ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ І НОУ-ХАУ

ВСТУП

У 1991 р. в Україні було законодавче закріплено поняття «комерційна таємниця»¹, «ноу-хау»² та «банківська таємниця»³, у 1992 р. — поняття «конфіденційна інформація» та «інформація про особу»⁴, у 1994 р. — поняття «державна таємниця»⁵. Законодавством встановлено охорону «лікарської таємниці»⁶, «службової таємниці»⁷, «адвокатської таємниці»⁸, «професійної таємниці»⁹, інформації в автоматизованих системах¹⁰, «конфіденційної інформації, що є власністю держави»¹¹ та інших видів таємниць. Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 червня 1994 р.¹² та проектом Цивільного кодексу України, крім службової та комерційної таємниці, було передбачено також захист «нерозкритої інформації»¹³.

Введення до правового обігу названих понять здійснювалося, в основному, з різних іноземних законодавчих джерел і без належної узгодженості між собою, аналізу судової практики. Практичне ж застосування цих понять в Україні виявило недосконалість законодавства як у визначенні видів таємниць, так і засобів їх цивільно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового захисту.

Це зумовлює необхідність розвитку і вдосконалення відповідного галузевого законодавства стосовно кожного виду таємниць із визначенням ознак таємниці, кола суб'єктів прав на таємницю, права та обов'язків осіб, які мають відношення до певних видів таємниць, порядку захисту прав. Інший підхід — визначення загальних принципів виникнення довірчих (фідучіарних) відносин між особами,

¹ Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 № 887-12// Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 24. — ст. 272.

² Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 № 1560 — 12 // ВВР. — 1991. — № 4. — ст. 646.

³ Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 20.03.91 № 872 — 12 // ВВР. — 1991. — № 25. — ст. 281.

⁴ Закон України «Про інформацію» від 2.10.92 № 2657 — 12 // ВВР. — 1992 — № 48. — ст. 650.

⁵ Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.94 № 3855 — 12 // ВВР. — 1994. — № 16. — ст. 93.

⁶ Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19. 11.92 № 2801 — 12 // ВВР. — 1992. — № 4. — ст. 19.

⁷ Низка законодавчих актів, зокрема, Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 24.12.93 // ВВР. — 1994. - № 15. — ст. 84.

⁸ Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.92 N» 2887 — 12 // ВВР. — 1993. — №9. — ст. 62.

⁹ Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.96 № 315/96 — ВР // ВВР. — 1996. — № 43. — ст. 212.

¹⁰ Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 05.07.94 № 80 — 94 ВР // ВВР. — 1994. — № 31. — ст. 286.

¹¹ Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893 « Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави»//»Офіційний вісник України», 1998 р. № 48 від 17/12/1998, стор. 31.

¹² Agreement on Trade Related aspects of intellectual property // The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts-WTO. — 1995. 224 P.

¹³ Проект Цивільного кодексу України, прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 5.07.97, ст. 191, 513-519 // Укр. право. — 1999. — № 1.

відповідальності за розголошення інформації, що повідомляється під час вказаних відносин, та особливостей захисту для кожного виду таємниць¹.

Суттєвим питанням є також і те, що в міжнародних угодах, що укладаються Україною, використовується різна термінологія щодо конфіденційної інформації: таємна, інформація з обмеженим доступом, нерозкрита тощо. Зазначені поняття в більшості не мають прямого співвідношення з видами конфіденційної інформації, таємниць, за розголошення яких в Україні передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність, а також певний порядок зберігання та доступу².

Зазначене призводить до особливої актуальності порівняння законодавства України з охорони різних видів таємниць та законодавства ЄС, держав-членів, в тому числі врахування відповідних положень Угоди ТРІПС, яка входить до *acquis communautaire*, а також інших міжнародних договорів, укладених ЄС.

У подальшому термін «*trade secrets*» на українську мову перекладається як «комерційна таємниця», термін «*undisclosed information*» — як «нерозкрита інформація», термін «*confidential information*» як «конфіденційна інформація».

Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці та ноу-хау

Паризька конвенція

До укладання Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності питання охорони комерційної таємниці та ноу-хау безпосередньо не були предметом міжнародних угод. Проте тлумачення статті 10bis Паризької конвенції з охорони промислової власності дозволяє зробити висновок щодо необхідності запровадження охорони комерційної таємниці в державах-учасницях³.

Паризька конвенція вимагає забезпечення захисту від «будь-якого акту конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах».

¹ Каница Ю.М. Проблеми охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. — Київ: Академія правових наук України. — 2000. — С. 175–199.

² Так, зокрема, згідно Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу (ратифіковано Законом України N 3104-III (3104-14) від 07.03.2002) зазначається, що охорона відповідно до Угоди має здійснюватися щодо «інформації з обмеженим доступом», до якій входить «конфіденційна» або «таємна» інформація. При цьому дано визначення конфіденційної або таємної інформації, що відповідає визначенню комерційної таємниці ЦК України, проте воно не відповідає визначенню ані конфіденційної інформації згідно законодавства України, ані державної таємниці чи інших видів таємної інформації, а також не може підпадати під «конфіденційну інформацію, що є власністю держави». Відкритим у зв'язку з цим залишається питання про відповідальність при розголошенні такої інформації.

³ Стаття 10bis

[Недобросовісна конкуренція]

- (1) Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.
- (2) Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.
- (3) Зокрема підлягають забороні:
 1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування щодо підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;
 2. неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;
 3. вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Приклади недобросовісної конкуренції, наведені у статті 10^{bis}, не включають порушення комерційної таємниці. Однак незаконне розголошення комерційної таємниці, схилення до розголошення, незаконне її набуття третьою стороною, яка знала або не могла не знати, що така інформація є конфіденційною, безумовно суперечить чесним звичаям та в більшості країн такі дії розцінюються як недобросовісна конкуренція. До цього слід додати, що промислова власність за Конвенцією розуміється в широкому смислі¹ і не обмежується лише зазначеними у другій частині статті 1 об'єктами охорони.

Зазначимо також, що у Модельних положеннях про захист проти недобросовісної конкуренції, підготовлених Всесвітньою організацією інтелектуальної власності у 1996 р.², спеціальний розділ присвячено секретній інформації (*secret information*), що є аналогом комерційної таємниці у законодавстві США (див. далі) та нерозкритої інформації в Угоді ТРІПС.

Так, відповідно до Модельних положень, «інформація має розцінюватись як секретна (*secret information*), якщо вона:

- не загальновідома або легкодоступна як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів для осіб у колах, що зазвичай мають справу з вказаним видом інформації;
- має комерційну цінність, оскільки є секретною;
- є об'єктом достатніх (*reasonable*) для даних обставин заходів щодо збереження її у секреті правовласником.

У Модельних положеннях не міститься перелік відомостей, що входять до секретної інформації, аби не обмежити якимось чином цей перелік. У відповідному коментарі ВОІВ до Модельних положень зазначається, що «абсолютна секретність не вимагається. Інформація має розцінюватись як секретна настільки тривало, наскільки вона не є загальновідомою або легкодоступною...».

За статтею 6 Модельних положень, розкриття, придбання або використання секретної інформації іншими особами без згоди правовласника може, зокрема, бути наслідком:

- промислового або комерційного шпигунства;
- порушення умов контракту;
- порушення відносин довіри (*breach of confidence*).

Згідно з коментарем до Модельних положень, порушенням секретності є, коли контракт про збереження секретної інформації відсутній і секретність базується на конфіденційних стосунках між особами. Такі стосунки можуть існувати між партнерами, також — між працівником та роботодавцем тощо.

Угода ТРІПС

Відсутність у Паризькій конвенції положень з реалізації прав надало державам-учасницям можливість власного вибору засобів захисту комерційної таємниці та визначення правового режиму ноу-хау, що призвело до суттєвої відмінності у правовому регулюванні відповідних правовідносин на національному рівні.

¹ Згідно із частиною 3 статті 1, «промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але також і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження, наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худобу, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно».

² Model Provision on Protection Against Unfair Competition.— WIPO.— 1996.

Вказане, а також суттєва роль комерційної таємниці в міжнародній торгівлі мало наслідком включення до Угоди ТРІПС спеціального розділу 7 «Нерозкрита інформація» (*Protection of undisclosed information*)¹.

Зазначимо, що первісно США запропонувало включити до проекту Угоди ТРІПС положення щодо захисту конфіденційної інформації усередині підприємства як комерційної таємниці. Пропозиція зустріла стійку опозицію, оскільки була далека для сторін переговорів та багато з країн вважали, що це питання не має відношення до інтелектуальної власності.

За пропозицією делегації Швейцарії було винайдено компромісний варіант. Оскільки ТРІПС вимагає для всіх сторін ратифікації Паризької та Бернської конвенції, було запропоновано, що стаття 10^{bis} Паризької конвенції, яка стосується недобросовісної конкуренції, має бути розповсюджена на комерційну таємницю. Навіть, якщо є сумніви, що відомості, що охороняються комерційною таємницею, відносяться до об'єктів права інтелектуальної власності, є переконливим, що нелегітимне використання комерційної таємниці є несумлінною дією².

За статтею 39 Угоди ТРІПС, «фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, аби інформація, яка законно перебуває під їхнім контролем, розголошувалася, збиралася або використовувалася іншими особами без їхньої згоди у такий спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці, протягом часу, поки ця інформація:

- а) є секретною у тому значенні, що вона як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загальновідомою або легкодоступною (*readily accessible*) для осіб у колах, що зазвичай мають справу з вказаним видом інформації;
- б) має комерційну цінність, оскільки є секретною;
- в) є об'єктом достатніх (*reasonable*) для даних обставин заходів із збереженням її у секреті особою, котра законно здійснює контроль за цією інформацією.

При цьому «спосіб, що суперечить чесній комерційній практиці, означає принаймні таку практику, як порушення контракту, конфіденційних відносин (*confidance*) та спонукання до порушення, і включає придбання нерозкритої інформації третіми сторонами, які знали або не могли не знати, що з цим придбанням пов'язана така практика»³.

Зазначимо, що Угода встановлює мінімальний рівень охорони. Також слід відзначити, що ряд ключових понять у статті не визначено: «загально відома», «легкодоступна», «комерційна цінність», «достатні» заходи, «інформація», що залишає відповідне уточнення за державами-учасницями.

Суттєвим питанням, що постало після прийняття угоди було, чи є поняття «нерозкрита інформація» тотожно поняттям «комерційна таємниця», «ноу-хау», «конфіденційна інформація», чи розповсюджується це визначення на лікарську, службову, адвокатську та інші види таємниць. Також, чи означає введення інституту нерозкритої інформації, що поряд з різними видами кон-

¹ Термін «undisclosed information» перекладено як «нерозкрита інформація». Зазначимо, що у виданні: «Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів. — К- Секретаріат міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ. — 1998» вказаний термін перекладено як «нерозголошена інформація».

² Mauri Gronroos — WTO TRIPS Art 39: The Extent of Trade Secret Protection and the New Theory of Growth http://www.gronroos.net/content/article_39.html

³ Стаття 39.

фіденційної інформації, що охороняються на національному рівні, в кожній країні має бути введена ще і охорона нерозкритої інформації.

Зазначимо, що критерії охорони нерозкритої інформації Угоди ТРІПС майже повністю запозичені з визначення комерційної таємниці у США, а також близькі за формулюванням до пропозицій делегації США до Угоди, внесених під час Уругвайського раунду переговорів.

Обговорення проблем охорони комерційної таємниці на Міжнародному семінарі «Інтелектуальна власність у Центральній та Східній Європі» (Вільнюс, 4–7 липня 1998 р.), показує, що для США, ФРН, низки інших країн поняття «нерозкрита інформація» тотожне з поняттям комерційної таємниці (*trade secrets*) і будь-які зміни у законодавстві у зв'язку з цим вводити не передбачається. Водночас це поняття не має поширюватися на ноу-хау.

Слід відзначити, що у Модельних положеннях про захист проти недобросовісної конкуренції ВОІВ 1996 р. використовується поняття «секретна інформація». При цьому її визначення повністю запозичене з Угоди ТРІПС, однак замість терміна «нерозкрита інформація» використано термін «секретна інформація». Згідно з коментарем ВОІВ до Модельних положень, застосування терміна «секретна інформація» замість «нерозкрита інформація» робить акцент на тому, що правовласник інформації має вжити певних заходів, аби забезпечити нерозголошення інформації третім особам¹.

Щодо співвідношення ознак нерозкритої інформації та інших видів таємниць, таких як службова, медична тощо, то, на наш погляд, вказані критерії не слід поширювати на останні. Згідно з пунктом 1 статті 39 Угоди ТРІПС, захист нерозкритої інформації має на меті забезпечення ефективного захисту проти недобросовісної конкуренції, як це вказується у статті 10^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності. В аспекті захисту проти недобросовісної конкуренції законодавством зарубіжних країн, а також України, визначаються заходи з охорони саме комерційної таємниці (торгових секретів, секретів виробництва) — інформації, що безпосередньо стосується підприємницької діяльності.

На нашу думку, метою Угоди ТРІПС, ініційованої урядом США, було закріплення єдиних принципів охорони саме комерційної таємниці (торгових секретів, секретів виробництва) на підприємстві. Враховуючи різну термінологію для комерційної таємниці у країнах, спеціально було запропоновано новий, більш загальний термін — «нерозкрита інформація». Разом з тим, якщо в країні законодавством вже передбачено охорону комерційної таємниці, необхідно привести ознаки комерційної таємниці у відповідність з вимогами ТРІПС або замінити у законодавстві поняття «комерційна таємниця» (інше тотожне поняття) на «нерозкриту інформацію». Існування одночасно в законодавстві понять комерційної таємниці і нерозкритої інформації є неможливим.

Щодо співвідношення понять ноу-хау та нерозкритої інформації, вважаємо, що розробники ТРІПС мали на увазі саме комерційну таємницю. Про це свідчить, зокрема, визначення ноу-хау у Регламенті Комісії (ЄЕС) № 240/96 від 31 січня 1996 р. про застосування Статті 85(1)² Римського договору до деяких категорій угод про передачу технологій, прийнятому після підписання Європейською Спільнотою угод СОТ, яке відрізняється від визначення нерозкритої

¹ Model Provision on Protection Against Unfair Competition. — WIPO. — 1996.

² На цей час стаття 81(3) Римського договору.

інформації за Угодою ТРІПС¹. Крім того, з урахуванням того, що взірцем для нерозкритої інформації було визначення комерційної таємниці (*trade secrets*), яке існує у США, слід зазначити, що в США зовсім інша доктрина охорони ноу-хау, правовий режим якого відрізняється від комерційної таємниці.

Європейський Союз є стороною Угоди ТРІПС, тому положення цього міжнародного договору входять до *acquis communautaire* та мають бути враховані у законодавстві України.

В той же час уточнення як і самого поняття «нерозкрита інформація» (комерційна таємниця), так і визначення засобів її захисту здійснюється в ЄС на рівні держав-членів.

Угода про партнерство та співробітництво

Щодо тематики розділу УПС є цікавою з двох аспектів.

За Угодою Україна у галузі прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності має забезпечити рівень захисту, аналогічний існуючому у Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення реалізації таких прав»². Враховуючи, що реалізація прав (визначення засобів захисту та їх здійснення) здійснюється переважно на рівні держав-членів, реалізація цього положення пов'язана з необхідністю проведення аналізу відповідності законодавства щодо нерозкритої інформації (комерційної таємниці) держав-членів законодавству України.

Крім того, Спільна декларація до статті 50 Угоди визначає, що «до інтелектуальної, промислової та комерційної власності входить... захист від недобросовісної конкуренції, як це визначено статтею 10^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та захист нерозкритої інформації стосовно ноу-хау»³.

Зазначене визначення викликає багато запитань. Перше — в угоді пов'язується нерозкрита інформація та ноу-хау, що суперечить визначенню Європейською комісією ноу-хау у Регламенті (ЄС) 240/96, відмінного від визначення нерозкритої інформації в Угоді ТРІПС. По-друге — чи означає це, що УПС не охоплює нерозкрити інформацію, пов'язану з комерційною таємницею або яка є такою таємницею.

По третє, в угодах про наукове та технологічне співробітництво з третіми країнами Європейська Спільнота використовує поняття «нерозкрита інформація», визначення якої є близьким до визначенню нерозкритої інформації в Угоді ТРІПС без будь-яких обмежень, що пов'язують нерозкрити інформацію тільки з ноу-хау.

В той же час, беззаперечно, що УПС наполягає на забезпеченні захисту ноу-хау, що вимагає дослідження відповідності правового режиму ноу-хау в Україні та ЄС.

Угода між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво

В угодах про наукове і технологічне співробітництво, що укладаються ЄС з третіми країнами, та, зокрема, в Угоді між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво⁴ використовуються поняття «конфіденційна інформація» (*confidential information*) та «нерозкрита інформація» (*undisclosed information*).

¹ Commission Regulation (EC) № 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements. *OJ L 031.- 09/02/1996. — P. 0002-0013.*

² Пункт 1 статті 50.

³ «protection of undisclosed information on know-how».

⁴ Відомості Верховної Ради України № 6 за 2003 р. від 07.02.2003, стор. 53.

Захист конфіденційної інформації визначається як один з принципів, що має зазначатися у договорах з проведення досліджень¹. Безпосередньо ж такі угоди передбачають розгорнуті положення щодо захисту нерозкритої інформації² та визначають нерозкриття інформацію, як один з видів конфіденційної інформації³.

Угода розподіляє нерозкриття інформацію на документовану та не документовану та, стосовно документованої інформації, зобов'язує учасників за можливості якомога раніше і бажано в плані розпорядження технологіями визначити інформацію, що вони хотіли б залишити нерозкритою.

При цьому визначення нерозкритої інформації, наведене у Додатку до Угоди, близько до визначення нерозкритої інформації в Угоді ТРІПС.

Так, критеріями конфіденційності є:

- (а) конфіденційність інформації в тому розумінні, що інформація як така або в спеціальній формі, чи в єдності своїх складових, не є загальновідомою серед спеціалістів у даній сфері (experts in the field) або легко доступною для них законним шляхом;
- (б) дійсна або потенційна комерційна цінність інформації у силу (by virtue) її конфіденційності;
- (в) попередній захист інформації особою, що контролює її на законних умовах, яка здійснювала розумні за певних обставин заходи для збереження її як конфіденційної⁴.

На відміну від ТРІПС, Угода замінює термін «секретна» на «конфіденційна», уточнює положення ТРІПС щодо комерційної цінності інформації внаслідок її секретності на дійсну або потенційну комерційну цінність такої інформації (що не є принциповим), а також замінює достатньо ясне положення ТРІПС щодо осіб, для яких інформація не є загальновідомою⁵, на «спеціаліста у даній сфері» без визначення, що розуміється під «спеціалістом».

Угода визначає, що Сторони та їх учасники можуть за певних умов домовитися, якщо не зазначене інше, що вся інформація чи її частина, яка створюється, надається чи обмінюється під час спільних досліджень, не має розкриватися.

Має забезпечуватися визначення інформації з обмеженим доступом, наприклад, за допомогою відповідного грифа або обмежувального напису. Це стосується також будь-якого повного чи часткового копіювання згаданої інформації.

Сторона й учасник, що одержують таку інформацію, мають зберігати її конфіденційність. Обмеження припиняють діяти, якщо інформація розкрита для широкого загалу її власником.

Інформація з обмеженим доступом, яка відноситься до Угоди та отримана від іншої Сторони, може розповсюджуватися Стороною, що її отримала, серед власного чи найнятого персоналу та міністерств та відомств, залучених в інтересах здійснення спільного дослідження, за умови, що будь-яка інформація з обмеженим доступом, розповсюджена таким чином, має бути предметом домовленості про конфіденційність та має бути чітко визначена.

¹ Дивись пункт II(2)(e) Додатка 2 до Угоди між Україною та ЄС про наукове та науково-технологічне співробітництво.

² Пункт V Додатка 2.

³ Пункт V В Додатка 2.

⁴ Пункт V(A)(1) Додатку.

⁵ Так, згідно із частиною 2(a) статті 39 ТРІПС, інформація є секретною у тому значенні, що вона... не є загальновідомою або легкодоступною для осіб у колах, що зазвичай мають справу з вказаним видом інформації.

За наявності попередньої письмової згоди Сторони, що надає інформацію з обмеженим доступом, Сторона, що отримує таку інформацію, може розповсюджувати інформацію з обмеженим доступом, ширше, ніж зазначено вище. Сторони спільно розробляють процедури запиту та отримання попереднього письмового дозволу для такого ширшого розповсюдження та надаватимуть такий дозвіл у тій мірі, в якій це припустимо відповідно до чинного законодавства Сторін¹.

Недокументована інформація з обмеженим доступом або інша конфіденційна інформація, що представлена на семінарах та інших зустрічах, які організуються в рамках Угоди, або інформація, яка з'являється в результаті залучення персоналу, використання технічних засобів, або спільних проєктів, підлягає режиму поводження Сторонами чи учасниками відповідно до принципів, які вказані для документованої інформації, за умови, що отримувач інформації з обмеженим доступом або іншої конфіденційної чи секретної інформації отримує повідомлення про конфіденційний характер інформації, що передається, в момент її передачі².

Ратифікація 25 грудня 2002 р. Верховною Радою України зазначеної Угоди ставить питання про відповідність нормативно-правових актів України положенням Угоди.

Охорона комерційної таємниці та ноу-хау в державах-членах та ЄС Європейська Спільнота

Законодавство ЄС з охорони комерційної таємниці та ноу-хау включає:

- Угоду ТРІПС;
- договори щодо міжнародного науково-технічного співробітництва (див. вище);
- положення щодо охорони ноу-хау, визначені Регламентом Комісії (ЄС) № 556/89 від 30 жовтня 1988 року про застосування статті 85(3) Договору до певних категорій угод з ліцензування ноу-хау³ та двома пізнішими новими редакціями зазначеного акта — Регламентом Комісії (ЄС) № 240/96 від 31 січня 1996 року про застосування статті 85(3) Договору до деяких категорій договорів з трансферу технологій⁴ та Регламентом Комісії (ЄС) № 772/2004 від 24 квітня 2004 року такої ж назви⁵;
- Регламент (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації Шостої рамкової програми (2002–2006) Європейської Спільноти та розповсюдження результатів досліджень⁶, модельний контракт Європейської комісії⁷;

¹ Пункт V (A) (2)–(4).

² Пункт V (Б).

³ Commission Regulation (EEC) N 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements. *Official Journal L 61*. — 4/03/89. 0151 — P. 1.

⁴ Commission Regulation (EC) N 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements. *Official Journal L 031*. 09/02/1996. P. 0002–0013.

⁵ Commission Regulation (EC) N 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements. *Official Journal L 123*. 27/04/2004. — P. 0011.

⁶ Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002–2006). *OJ L 355/23–30/12/2002*. — P. 23–34.

⁷ Commission Decision C (2003)3834 dated 23.10.03.

— 89/196/ЄЕС, Євратом, ЄСБС: Рішення Комісії від 3 березня 1989 року, що визначає детальні правила з розсекречування документів, які охороняються професійною або бізнесовою таємницею¹, доповнене у 1990 р. Відповідний аналіз зазначених документів наведено нижче.

Великобританія

У Великобританії охорона комерційної таємниці засновується на концепції охорони конфіденційності звичаєвого права. Як визначено лордом Деннінгом у справі *Seager v. Copydex Ltd.*, «право у цій сфері не пов'язано з будь-яким *implied contract*². Воно пов'язано з більш загальними принципами справедливості. Той, хто одержав інформацію конфіденційно, не повинен недобросовісно використовувати переваги, пов'язані з нею. Він не повинен використовувати її на шкоду особи, що надала інформацію, та без її згоди³.

Зобов'язання зберігати конфіденційність не обов'язково обмежено її реципієнтами та може стосуватися третіх сторін, яким ця інформація була передана. Якщо третя сторона отримує інформацію, знаючи, що вона була розкрита інформатором у порушення конфіденційності, вона сама набуває прав та обов'язків зі збереження конфіденційності та щодо відшкодування шкоди при використанні чи розголошенні без відповідного дозволу такої інформації.

Цей принцип є похідним з доктрини, що порушенням справедливості є, коли третя сторона свідомо здійснює дії з сприяння іншій стороні у зловживанні довірою, конфіденційною інформацією інших осіб або контрактом з ними. У такому випадку третя сторона є винна, якщо вона знає про конфіденційний характер інформації або свідомо не бере це до уваги⁴.

Британське право засновується також на принципі, що за певних обставин конфіденційність охороняється, коли відносини конфіденційності маються на увазі. Так, якщо рецепт соусу було розкрито кухарчуку у ресторані, конфіденційність має зберігатися навіть якщо не було укладено відповідної угоди з її охорони⁵.

Сучасне визначення комерційної таємниці у Великобританії було надано апеляційним судом у справі *Lansing Linde Ltd. V. Kerr*⁶. Суд визначив три характерні риси комерційної таємниці: (1) ця інформація має використовуватися у торгівлі або бізнесі, (2) особа, що має право на інформацію, обмежує її розповсюдження або, хоча б, не сприяє її широкому розповсюдженню або не дозволяє таке розповсюдження, (3) якщо таємниця буде розкрита конкуренту, це спричинить дійсну або суттєву шкоду тримачу секрету.

Для успіху у справі з порушення конфіденційної інформації необхідно задовольняти три умови: (1) інформація має бути конфіденційною, (2) вона повідомлялася в обставинах, в яких збереження конфіденційності мається на увазі, (3) має бути несанкціоноване використання або розкриття такої інформації. Для

¹ 89/196/ЄЕС, Euratom, ECSC: Commission Decision of 3 March 1989 laying down detailed rules for the declassification of documents covered by professional or business secrecy//OJ L 073. — 17/03/1989. — P.0052 — 0052 amended. OJ L 340. — 06/12/1990. — P. 0024 — 0024.

² Implied contract — контракт, який у явному вигляді не існує, проте визнається законом на підставі поведінки та намірів сторін.

³ *Seager v. Copydex Ltd.* [1967], 1 WLR 923.

⁴ *Susan Thomas v. Elizabeth Pearce and Another* [2000] Fleet Street Reports 718 at 719 (C.A.).

⁵ *Yovatt v. Winyard*, 1 Jac and W 394, 37 ER 425 (1820).

⁶ [1991] 1 All ER 418.

визначення, чи повинні були мати місце обставини з збереження конфіденційності, застосовується тест «розумної особи»¹.

На цей час у Великобританії при викраденні конфіденційної інформації не застосовуються загальні кримінальні санкції, передбачені за крадіж, оскільки інформація не розглядається як власність. Проте введення кримінальної відповідальності при порушенні конфіденційності у 1981 р. спеціально розглядалося Комісією Англії та Шотландії з перегляду законодавства щодо комерційної таємниці, яка запропонувала проект Закону Великобританії з охорони конфіденційної інформації, де відповідні санкції передбачені².

Цивільно-правові способи захисту комерційної таємниці включають у Великобританії прийняття судом рішення про обшук та вилучення, судові заборони, відшкодування збитків, оцінку незаконно одержаних доходів, відповідальність третіх сторін, *constructive trust*³ щодо майна, що набуто в результаті порушення конфіденційності, а також рішення щодо визначення джерела розкритої інформації⁴.

Швейцарія⁵

У Швейцарії суди тлумачать поняття комерційної таємниці як технічну або комерційну інформацію, що впливає на комерційні результати діяльності підприємства, яка не є добре відома та не є загальнодоступна, та яку володілець не відкриває, зважаючи на його законні інтереси⁶.

Злочином є розкриття комерційної таємниці іноземній державі або фірмі⁷, а також використання переваг від відомостей, які складають комерційну таємницю, одержану незаконним шляхом⁸.

Закон Швейцарії про недобросовісну конкуренцію від 19 грудня 1986 р. містить положення з незаконного набуття або зловживання відомостям, що складають комерційну таємницю, та забороняє всі методи конкуренції, які пов'язані з використанням комерційної таємниці, одержаної через порушення умов конфіденційності. За вказані дії передбачається накладання штрафів.

Стаття 4 Закону забороняє спонукання працівника до розголошення комерційної таємниці, що є деліктом, як і розкриття технічної або торговельної таємниці, одержаних незаконно. Деліктом також є використання відомостей третьою стороною, якщо вона знає, що вони одержані неправомірно. Якщо будь-який з наведених деліктів свідомо або навмисно мав місце, дії відповідної особи підлягають кримінальній відповідальності.

За трудовим та агентським законодавством у Швейцарії передбачена охорона «конфіденційних відносин» з близьким правовим режимом до Великобританії. Кодекс Швейцарії про зобов'язання визначає, що найманий працівник та агенти мають зберігати комерційні секрети роботодавців у конфіденційності навіть,

¹ Terence MacLaren. *Worldwide Trade Secrets Law*. (St Paul: 1993, last updated 2001), at B2.01[3].

² The Law Commission for England and Wales Review of Other Jurisdictions Treatment of Trade Secrets / <http://www.lawcom.gov.uk/library/lccp150/apb.htm>

³ Траст, що виник в результаті судового рішення щодо ситуації, коли одна особа має передати майно іншій.

⁴ Dr. K. E. Landolt, *Licensing and Protection of Know-How*, May 1998, at <http://www.cmslegal.ch/publications/licandprodkh.pdf>.

⁵ Швейцарія не є державою-членом ЄС.

⁶ ATF88 II 322 = JT 1963 I 49; ATF 103 IV 283; 103 IV 176; 109 I b 56.

⁷ Articles 162 and 273 of the Swiss Penal Code.

⁸ Article 162 of the Swiss Penal Code.

якщо така вимога не передбачена трудовими або агентськими угодами¹. Суди Швейцарії засновуються на концепції фідуціарних відносин між сторонами². Після закінчення трудових правовідносин, працівник обмежений в розголошенні таємниці в обсязі, що є необхідним для збереження законних інтересів роботодавця. Агент після закінчення дії агентської угоди зобов'язаний зберігати конфіденційність даних у повному обсязі.

ФРН

Захист комерційної таємниці у ФРН здійснюється за Законом проти несправедливої конкуренції, Кримінальним кодексом, Цивільним кодексом та антимонополюським законодавством. Законодавство ФРН не містить визначення поняття «комерційна таємниця». Закон проти недобросовісної конкуренції містить норми щодо промислових секретів (*Betriebsgeheimnis*) та комерційних секретів (*Geschäftsgeheimnis*). В більшості суди не розділяють ці два поняття та розглядають їх як комерційну таємницю³.

Визначені такі критерії надання інформації захисту в якості промислового чи комерційного секрету:

- інформація має бути відома тільки обмеженої кількості людей;
- вона має бути пов'язана з певним бізнесом;
- власник має тримати її у секреті та здійснювати будь-які кроки, що є належними для конкретних обставин, для забезпечення її секретності;
- зазначене вище враховується за наявності законних прав та інтересів власника щодо збереженні інформації у секреті⁴.

Законом проти недобросовісної конкуренції встановлені кримінальні санкції за викрадання відомостей, що складають комерційну таємницю. Закон визначає відповідальність за шкоду, заподіяну будь-якою особою, яка в цілях конкуренції здійснює дії, що суперечать чесній практиці. Також передбачені санкції за незаконне використання або передачу третій стороні комерційного або промислового секрету найманим працівником. Забороняється незаконне використання або розкриття комерційної таємниці, що одержана нелегітимними засобами будь якою особою. Зазначене положення застосовується, коли сторона діє в цілях конкуренції, для власного інтересу або інтересу третьої сторони, або при заподіянні шкоди.

Стаття 18 Закону передбачає відповідальність кожного, хто в цілях конкуренції або на власний інтерес нелегітимно використовує або передає третій стороні зразки або інструкції технічного характеру, які були довірені під час бізнесової діяльності. Крадіж відомостей, що є комерційною таємницею, переслідується у кримінальному порядку за заявою до прокуратури або в рамках власних дій, як це передбачено певними нормативними актами.

Стаття 823 Цивільного кодексу Німеччини містить положення щодо делікту. «Спеціальне право», зазначене у статті, тлумачиться, як таке, що включає промислові та комерційні секрети та, таким чином, зазначені секрети можуть бути захищені у цивільно-правовому порядку. При порушенні комерційної таємниці

¹Art. 321 a al. 4 Swiss Code of Obligations and Art. 418 d al. 1 Swiss Code of Obligations.

²A. Bucher and P. Y. Tschanz. *International Arbitration in Switzerland* (Basel and Frankfurt-am-Main: 1988) at 65, 87.

³Terence MacLaren. *Worldwide Trade Secrets Law*. (St Paul: 1993, last updated 2001), at B11.02.

⁴Там же, at B11.02[1].

є можливим винесення відшкодування збитків та прийняття рішення про судову заборону¹.

Франція

Законодавство Франції визначає комерційну таємницю (*secret commercial*) як інформацію, що використовується компанією та яка здійснює внесок у її конкурентоспроможність, а також зберігається у конфіденційності. Порушення комерційної таємниці тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність.

Крім комерційної таємниці, законодавство Франції передбачає захист виробничих секретів (*secret de fabrique*). Кримінальний кодекс Франції містить норми щодо захисту виробничих секретів ще з 1844 р.² Кодекс не дає визначення виробничих секретів, відповідне визначення було вироблено судовою практикою: це процес виробництва, що становить практичний або комерційний інтерес, який виробник зберігає в таємниці від конкурентів³. Кримінальна відповідальність за розголошення виробничих секретів розповсюджується на керівний персонал, клерків та найманих працівників⁴. Також кримінальна відповідальність передбачена при сповіщенні комерційної таємниці іноземцям чи за кордон.

Відомості, що складають комерційну таємницю, не вважаються власністю та захищаються більше не кримінальним законодавством, а через делікт законодавством про недобросовісну конкуренцію та контрактним правом.

Захист комерційної таємниці забезпечується різними судовими засобами, що включає відшкодування шкоди, судові заборони, публікацію судового рішення за рахунок відповідача або *astreinte* — щоденний платіж штрафу поки відповідач не виконає рішення про судову заборону⁵.

Розвиток законодавства щодо ноу-хау та комерційної таємниці

Ноу-хау

Прийняття Європейською комісією ряду регламентів з застосування статті 85(3) Римського договору до певних категорій угод, включаючи угоди з передачі ноу-хау та передачі технологій, було пов'язано з необхідністю визначити, які угоди з передачі ноу-хау, об'єктів промислової власності, авторського права суперечать правилам конкуренції, встановлених Договором про заснування Європейської Спільноти, а які можливі для застосування. Детально питання зіткнення права конкуренції та права інтелектуальної власності буде розглянуто у спеціальному розділі. В цьому розділі увага зосереджена на визначенні поняття ноу-хау та його розвитку у різних актах ЄС.

Прийнятий у 1989 р. Регламент № 556/89, присвячений договорам з ліцензування ноу-хау, відзначав суттєву, що зростає, економічну роль незапатентованої технічної інформації (опис виробничого процесу, рецепти, формули, дослідні зразки або креслення), яка має загальну назву «ноу-хау», а також значну кількість угод з використання такої інформації, які вимагають оцінки на

¹ 32 R. Mark Halligan. International Protection of Trade Secrets, at <<http://www.execpc.com/~mhallign/intern.html>>.

² Стаття 418.

³ Cass.crim. (June 12, 1974) Bull. crim. nE218.

⁴ The Law Commission for England and Wales Review of Other Jurisdictions Treatment of Trade Secrets, at <<http://www.lawcom.gov.uk/library/lccp150/apb.htm>>.

⁵ Terence MacLaren. *Worldwide Trade Secrets Law*. (St Paul:1993, last updated 2001), at B3.04[6].

відповідність положенням статей 85(1) та 85(3) Римського договору¹. Регламент надав визначення ноу-хау та зазначив, що вимоги щодо визначення мають лише посвідчити, що передача ноу-хау підпадає під дію Регламенту та, зокрема, під дію вилучень з правил щодо конкуренції².

За Регламентом, «ноу-хау означає масив технічної інформації, яка є секретною, істотною та визначається у будь-якій відповідній формі»³.

«Секретний» (*secret*) означає, що пакет ноу-хау у вигляді масиву або точної конфігурації та композиції його компонентів не є загальновідомим або легкодоступним таким чином, що частини його смислу містяться у відомостях, які одержує ліцензіар; це не обмежується вузьким розумінням, що кожний компонент ноу-хау має бути повністю невідомим або недоступним за межами сфери діяльності ліцензіара.

«Суттєвий» (*substantial*) означає, що ноу-хау включає інформацію, яка має значення для всього або суттєвої частини (i) виробничого процесу або (ii) продукту, або послуги, або (iii) для розробок, та виключає інформацію, яка є тривіальною.

Таке ноу-хау має бути корисним, тобто таким, що на дату укладання угоди можливо обґрунтовано вважати, воно може поліпшити конкурентне становище ліцензіата, наприклад, сприяючи його виходу на новий ринок або надаючи йому переваги щодо інших виробників або постачальників послуг, які не мають доступу до секретного ноу-хау, що є предметом ліцензування, або до іншого аналогічного ноу-хау.

«Ідентифікується» (*identified*) означає, що ноу-хау описано або зафіксовано таким чином, щоб надати можливість перевірити, як воно задовольняє критеріям секретності та суттєвості, а також обмежує чи воно неправомірним засобом ліцензіата у використанні своєї власної технології. Для ідентифікації ноу-хау має бути описано у ліцензійній угоді або в окремому документі, або зафіксовано в будь-якій іншій придатній формі не пізніше моменту передачі ноу-хау або найближчим часом після цього за умови, що окремий документ або інші документальні матеріали у випадку необхідності можуть бути доступні.

В більш пізньому Регламенті № 240/96, що замінив зазначений вище Регламент № 556/89 та Регламент № 2349/84 щодо угод з ліцензування патентів, збереглося наведене вище визначення з виключенням з поняття «суттєвий» — «яка має значення для всього або суттєвої частини (i) виробничого процесу або (ii) продукту, або послуги, або (iii) для розробок та виключає інформацію, яка є тривіальною». Тобто залишилося лише положення, що інформація має бути корисною.

У проекті Регламенту № 772/2004, опублікованому для обговорення Комісією у жовтні 2003 р.⁴, визначення ноу-хау було скорочено та з'явився ряд нових акцентів.⁵ Так, загальний термін «технічна інформація», з одного боку, розширено —

¹ Пункт 1 преамбули Регламенту № 556/89.

² Там же.

³ Пункт 7 преамбули Регламенту.

⁴ ОJ C 235/10, 1.10.2003.

⁵ Так, «нау-хау» — є масив незапатентованої практичної інформації, що впливає з досвіду та випробувань, яка є секретною, суттєвою та визначається: в цьому контексті «секретний» означає, що ноу-хау не є загальновідоме або легкодоступне; «суттєвий» — означає, що ноу-хау включає інформацію, яка є важлива для виробництва або умов контракту; «ідентифікується» означає, що ноу-хау описано у достатньо повному обсязі таким чином, щоб надати можливість перевірити, як воно задовольняє критеріям секретності та суттєвості» (стаття 1(1)(g) проекту Регламенту).

«незапатентована ... інформація», тобто інформація може стосуватися і не лише технічних питань. З іншого боку, — є обмеження: інформація має бути практичного спрямування та впливати з досвіду та випробувань.

Цікавим є, що в новій редакції відмовились від уточнення, що ноу-хау є секретним не тільки, якщо весь масив ноу-хау не є загальновідомим та легкодоступним, а також і коли зазначені вимоги виконані щодо точної конфігурації та композиції його компонентів. Тобто раніше до ноу-хау як елементи могли входити відомі або доступні відомості.

З цього питання ЄС щодо ноу-хау спростив визначення секретності нерозкритої інформації Угоди ТРІПС, де зазначається, що нерозкрита інформація «є секретною у тому значенні, що вона як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загальновідомою або легкодоступною».

Зазначене скорочення має розглядатися також з урахуванням того, що разом з 6 сторінковим Регламентом, Комісією також були запропоновані для обговорення 38 сторінкові Правила щодо застосування Регламенту, де уточненню поняття ноу-хау приділяється значно більше місця.

Остаточо у Регламенті № 772/2004 ноу-хау визначається як:

«ноу-хау» — є сукупність незапатентованої практичної інформації, яка отримана завдяки досвіду та випробуванням, та є:

- (i) секретною, тобто не загальновідомою або легкодоступною;
- (ii) істотною, тобто важливою та корисною для виробництва контрактної продукції, та
- (iii) визначеною, тобто описаною у достатньо вичерпно повний спосіб для того, щоб було можна перевірити її відповідність критеріям секретності та істотності»¹.

В останньому визначенні «важлива для виробництва або умов контракту» проекту Регламенту замінено на — «важлива та корисна для виробництва контрактної продукції» з доданням крім важливості ще критерій корисності.

У Повідомленні Комісії Правила про застосування Статті 81 Договору ЄС до угод з трансферу технологій (2004/С 101/02)², які застосовуються для оцінки договорів з передачі технологій на відповідність статті 81 Договору, додатково уточнюються поняття «істотності» та «визначенності».

За Повідомленням інформація є «істотною», коли ця інформація є визначальна та корисна для виробництва продукції, яка охоплюється ліцензійною угодою або для застосування процесу, що охоплюється ліцензійною угодою. Тобто інформація має бути суттєвим внеском або стимулятором для отримання продукції за контрактом. У випадках, коли ліцензоване ноу-хау пов'язане з продуктом у протилежність процесу, така вимога означає, що ноу-хау корисно для виробництва продукції за контрактом.

Така умова не задовольняється, коли продукція за контрактом може бути вироблена на основі вільно доступної технології. Однак така умова не вимагає, щоб продукція за контрактом була в більшій цінності ніж продукція вироблена на підставі вільно доступної технології. У випадку процесу така умова передбачає, що ноу-хау корисно у сенсі, що виправданно очікувати на дату укладання

¹ Стаття 1(1)(i) Регламенту.

² ОJ С 101/2 27.4.2004.

контракту, що воно може значно поліпшити конкурентне становище ліцензіата, наприклад, зменшуючи вартість його виробничих витрат.

Вимога щодо «визначеності» задовольняється, коли ноу-хау описано у керівництвах або іншій письмовій формі. Проте, у деяких випадках це не є можливим. Ліцензоване ноу-хау може складатися з практичних знань працівників. Наприклад, секретна та суттєва інформація може бути передана ліцензіату у вигляді навчання його працівників. У таких випадках достатньо зазначити в угоді загальну суть ноу-хау та зазначити працівників, які будуть залучені до передачі ноу-хау ліцензіату¹.

З Повідомлення цікавим є те, що Регламент розповсюджується також і на ноу-хау, яке передається в усній формі. Раніше відповідне уточнення регламентами № 556/89 та 240/96 не передбачалося.

Регламент № 2321/2002, визначаючи правовий режим інтелектуальної власності, що створюється за рахунок коштів Європейської Спільноти, наводить детальні правила щодо використання та доступу до «раніше існуючого ноу-хау» під час проведення науково-дослідних робіт та використання результатів досліджень.

При цьому, під раніше існуючим ноу-хау розуміється «інформація, яка одержана учасниками до укладання контракту або отримана паралельно з його виконанням, включаючи авторське право або права, які пов'язані з такою інформацією, для якої можлива подача заявок або видача патентів, в тому числі на промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту, або застосування подібних форм охорони»².

Детально зазначені питання розглядаються у наступному розділі.

Комерційна таємниця

Як зазначалося вище, законодавство ЄС з комерційної таємниці включає норми щодо нерозкритої інформації Угоди ТРІПС.

Конфіденційна інформація

Нормативні акти ЄС не надають визначення конфіденційної інформації. Проте це поняття широко застосовується у праві ЄС, зокрема, в міжнародних угодах щодо науково-технічного співробітництва, де нерозкрита інформація визначається як один із видів конфіденційної інформації (див. вище).

Нерозкрита інформація

Як наведено вище, ЄС застосовує в різних документах поняття «нерозкрита інформація», що частково відрізняється від визначення відповідної інформації за Угодою ТРІПС. Якщо додання «дійсна або потенційна» комерційна цінність може мати витоки у визначенні комерційної таємниці у законодавстві США, уточнення, що інформація не має бути загальновідомою «серед спеціалістів у даній сфері» замість «осіб у колах, що зазвичай мають справу з вказаним видом інформації» лише ускладнює відповідне визначення.

Інші види інформації з обмеженим доступом

Рішення Комісії 89/196/ЄЕС, Євратом, ЄСБС, доповнене у 1990 р., визначає порядок розкриття для громадськості історичних архівів Європейської

¹ Пункт 47 Правил.

² Стаття 2(21) Регламенту.

Економічної Спільноти та Європейської Спільноти з Вугілля та Сталі. У Рішенні використовуються поняття документи, що охороняються професійною таємницею (*professional secrecy*) та бізнесовою таємницею (*business secrecy*).

Рішення не наводить визначення зазначених таємниць. Процедура розкриття первісно включала направлення повідомлення про намір розкриття відповідним особам, що пов'язані з такою інформацією, для одержання можливих заперечень. Якщо внаслідок зміни адреси чи інших причин повідомлення не доходить до адресату — Комісія здійснює його опублікування у Офіційному віснику. За відсутності заперечень протягом шести тижнів — документи можуть бути розкриті громадськості.

Зміни Рішення 1990 р. спрощували порядок розкриття тільки опублікованим відповідного повідомлення в Офіційному віснику.

Перспективи розвитку законодавства

Комісією не планувалося розробка нормативних актів з вдосконалення регулювання питань комерційної таємниці чи ноу-хау. Проте останні події зі супутником-«шпигуном» Ечелон (*Echelon*) набули значного резонансу в ЄС та пригорнули увагу до необхідності посилення захисту конфіденційності ділових повідомлень через засоби зв'язку.

У 2001 р. Європейським Парламентом було підготовлено доповідь щодо використання США супутникової межі «Ечелон» для перехоплення повідомлень між європейськими підприємствами та передачі цієї інформації компаніям США. Заперечуючи це, колишній голова ЦРУ повідомив, що Сполучені Штати збирали інформацію про європейські компанії як засіб протидіяти широко розповсюдженій практиці надання хабарів підприємствам у Європі для виграння контрактів. Результатом розслідування були пропозиції щодо укладання угоди між США та ЄС про захист приватної інформації громадян та конфіденційності ділових повідомлень засобами зв'язку, звернення до держав-членів вирішити, яке національне та міжнародне законодавство може бути застосовано проти промислового шпигунства, а також щодо можливості прийняття в рамках СОТ правил, які визнають контракти, укладені за хабарі, як такі, що не мають сили¹.

ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НОУ-ХАУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Охорона ноу-хау

Законами України закріплено два визначення ноу-хау. Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», ноу-хау визначається як «сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації певного виду виробництва, але не запатентованих»².

Закон України «Про податок на прибуток»³ визначає ноу-хау як інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Зауважимо, що у першому визначенні вже закладено певні протиріччя. Так, технічні, комерційні та інші знання мають оформлюватися документально. Щодо

¹ Jon Lang. The protection of commercial trade secrets//E.I.P.R. 2003, 25(10), 462–471.

² Стаття 1, Закон «України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 № 1561-ХІІ // ВВР. — 1991. — № 47. — Ст. 647.

³ Пункт 1.30, Закон України «Про податок на прибуток» від 28.12.94 № 534/94 — ВР// ВВР.— 1995.— N 4. — Ст. 28.

навичок та виробничого досвіду, які теж складаються з вказаних знань, така вимога не ставиться.

Основне питання при визначенні поняття ноу-хау: правовий режим охорони ноу-хау тотожний чи він відрізняється від відповідного режиму охорони комерційної таємниці?

Це питання є вельми складним, воно недостатньо розроблено і в іноземних державах. Незважаючи на загальну вживаність поняття ноу-хау, воно не визначено ні в рамках багатосторонніх угод стосовно інтелектуальної власності або торгівлі, ні законами більшості зарубіжних країн, а існує лише у юридичній доктрині та судовій практиці.

Ноу-хау і комерційна таємниця прийшли у право з торговельної та підприємницької практики. Якщо комерційна таємниця більше пов'язувалася з конфіденційною інформацією, що охоронялася на самому підприємстві, то ноу-хау було об'єктом торговельних угод з передачі конфіденційної інформації третім особам.

Відомі визначення ноу-хау різними міжнародними та європейськими організаціями¹. Так, у підготовленому Об'єднаним міжнародним бюро з охорони інтелектуальної власності (BIRPI) типовому законі щодо винаходів для країн, які розвиваються, ноу-хау визначалося як «спосіб виготовлення або знання, що необхідні для використання та застосування технічними спеціалістами».

У рекомендаціях Організації з координації Європейської металообробної промисловості щодо укладання договорів на передачу ноу-хау свідомо не дано визначення цього поняття, щоб не обмежити його тлумачення.

У Керівництві з вироблення договорів щодо міжнародної передачі досвіду та знань у машинобудуванні, підготовленому 1960 р. Спеціальною робочою групою Європейської економічної комісії з договорів на постачання продукції машинобудування, замість терміна «ноу-хау» застосовується поняття «виробничий досвід та знання», що, на думку Г.Штумпфа, тотожне поняттю ноу-хау. Виробничий досвід і знання визначаються як «економічна цінність, для використання якої їх володар повинен мати відповідні наукові знання і технічні навички». Причому технічні відомості, що становлять виробничий досвід та знання, можуть, за обставинами, включати: предмети (зразки виробів, машини, прилади, запасні частини, інструменти тощо), технічну документацію (формули, розрахунки, креслення, схеми, незапатентовані винаходи тощо), інструкції (технічні приписи, додаткові пояснення до патентів, відомості про організацію роботи тощо).

У 1957 р. Міжнародна торгова палата запропонувала визначати ноу-хау як «сукупність відомостей, професійних знань і досвіду в процесі виготовлення і технічного здійснення виробництва певного продукту».

Отже, за визначеннями міжнародних організацій, критерій секретності або незагальновідомості для ноу-хау відсутній. З юридичних визначень ноу-хау доцільно вказати на судову практику США, де перший позов щодо порушення прав на ноу-хау зафіксовано ще 1916 р., а у 1947 р. у зв'язку зі справою Мікалекс Корп. та Пемко Корп.² суд витлумачив ноу-хау як «знання, яким неможливо дати точне визначення, але які, коли використовуються у всій сукупності, після

¹ Штумпф Г. Договор на передачу ноу-хау. — М., 1978. — 369 С.

² 64 F.. Supp.420,425,68 USPQ. 159 F. 2d 907.702 HSPQ 290 (4th Cir. 1947).

одержання їх як результату випробувань та помилок, дають можливість щось виготовити. При цьому особа, котра одержала такі знання, в іншому випадку не мала б змоги досягти комерційного успіху».

У наведених визначеннях ноу-хау (на відміну від комерційної таємниці) відсутні критерії віднесення інформації до ноу-хау, не сказано, чи є ноу-хау секретною або незагальновідомою інформацією. Договір про передачу ноу-хау може включати навіть відомості, які, можливо, і відомі, але розцінюються набувачем як ноу-хау, враховуючи значні зусилля для їх збирання або одержання. На рівні договору закріплюються і вимоги щодо збереження конфіденційності ноу-хау цедентом чи набувачем та відповідальності за його розголошення.

Стосовно видів інформації, що становить ноу-хау, то вона збігається з інформацією, яка охороняється комерційною таємницею.

На важливість визначення ноу-хау як незагальновідомої та придатної для застосування інформації вказується у працях О.А.Чобота. Він пропонує визнавати ноу-хау як знання та досвід науково-технічного, технологічного, виробничого, організаційного, фінансового, торговельного чи іншого характеру, що, як правило, не загальновідомі і придатні для використання у будь-якій сфері діяльності. Ноу-хау не є загальновідомим, якщо його зміст не розкритий для невизначеного кола осіб настільки, що існує можливість його самостійного використання. Під невизначеним колом осіб маються на увазі будь-які особи, котрим зміст ноу-хау став відомим не у зв'язку з їхнім службовим становищем. Ноу-хау вважається придатним, якщо знання та досвід, які становлять його зміст, можуть слугувати основою для виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг¹.

Основу для вдосконалення правового визначення ноу-хау в Україні становить Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом від 14 червня 1994 та відповідні визначення ноу-хау у регламентах ЄС стосовно договорів на передачу ноу-хау 1988 р. та на передачу технологій 1996 та 2004 р.р.

Враховуючи зобов'язання України за Угодою про партнерство та співробітництво, визначення ноу-хау у Регламенті Комісії (ЄС) № 772/2004² в законодавстві України слід закріпити законодавчо. Також слід вказати, що ноу-хау розповсюджується і на інформацію щодо практичних знань, яка передається при навчанні працівників ліцензіата в усній формі, як це уточнює у Повідомленні Комісії щодо Правил про застосування статті 81 Договору ЄС до угод з трансферу технологій (2004/С 101/02).

Найдоцільніше це зробити у новому Цивільному кодексі України в розділі «Об'єкти цивільних прав» Книги І. Також у Книзі V «Зобов'язальне право», в розділі «Окремі види зобов'язань», доцільно ввести спеціальну главу «Передача ноу-хау», враховуючи, що договори на передачу ноу-хау у торговельному обігу мають не менше значення, ніж угоди комерційної концесії та ліцензійні договори, умови яких визначено проектом кодексу. Останнє, зокрема, запропоновано ще 1994 р. О.А.Чоботом.

Порівняння правового режиму ноу-хау згідно Регламенту та комерційної таємниці відповідно до Угоди ТРІПС виявляє такі їхні схожі та відмінні риси:

¹ Чобот О.А. «Ноу-хау» та договір на його передачу / Автореф. канд. дис.— Харків, 1994.— 24 С.

² Commission Regulation (EC) N 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements//Official Journal L 123. — 27/04/2004.— P. 0011.

Схожі:

- відомості, які становлять ноу-хау і комерційну таємницю, є тотожними;
- для комерційної таємниці та для ноу-хау не висувається вимога абсолютної секретності інформації. Тобто інформація має бути незагальновідомою;

Відмінності:

- особливість комерційної таємниці — обов'язок її володаря вживати заходів щодо її захисту, до неї не повинно бути доступу на законних підставах. Щодо ноу-хау зазначена вимога не висувається. Відповідно до звичаю ділового обороту у державах-членах ЄС — умови збереження конфіденційності ноу-хау встановлюються у договорі між цедентом та набувачем за угодою сторін;
- особливість ноу-хау у порівнянні до комерційної таємниці, що воно має бути суттєвим для одержання відповідних результатів та описано у достатньо повному обсязі для можливої перевірки, як воно задовольняє критерії секретності та суттєвості (з урахуванням особливостей при передачі ноу-хау в усній формі).
- комерційна таємниця розповсюджується на будь-яку інформацію, пов'язану з певним бізнесом, діяльністю підприємства. Для ноу-хау крім того («практична інформація») має впливати з досвіду та випробувань;
- у визначенні ноу-хау відсутня ознака комерційної таємниці «має комерційну цінність, оскільки є секретною» або «має реальну або потенційну комерційну цінність внаслідок секретності». Проте, як свідчить судова практика в державах-членах, зазначена ознака не може розцінюватися як критерій, а скоріше як певна декларативна вказівка на цінність інформації, що зберігається у секреті.

Зазначимо, що основна відмінність цих об'єктів — у сфері їх обігу та видах відповідальності за порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності.

Ключове визначення відмінності між ноу-хау та комерційною таємницею, на наш погляд, дає Е. Кузьмін: «комерційна таємниця не може існувати поза підприємством, у цьому полягає її відмінність від ноу-хау, що може існувати і окремо»¹.

Як тільки інформація, яка становить комерційну таємницю, виходить за межі підприємства та передається іншій особі, її передача здійснюється уже за інститутом ноу-хау.

У разі суперечок щодо ноу-хау, як підкреслюється О.І.Сергеевою, сторони несуть лише цивільну відповідальність. На відміну від цього, у випадку порушення комерційної таємниці має місце кримінальна, адміністративна, а також цивільно-правова відповідальність².

Зазначимо, що законодавство України, як і законодавство держав-членів ЄС не передбачає кримінальної та адміністративної відповідальності за розголошення ноу-хау. У разі порушення прав захист відбувається за загальними принципами захисту цивільних прав згідно із статтями 15, 610, 623 ЦК України³ та відповідно до умов договору про передачу ноу-хау. Зокрема, можливі припинення дій, що порушують право на ноу-хау, компенсація моральної шкоди, стягнення збитків.

¹ Кузьмин Э.А. Правовая защита коммерческой тайны // Правоведение. — 1992. — № 5. — С. 46.

² Сергеева О.И. Понятие и признаки коммерческой тайны // Юрид. практика. — 1997. — № 9.

³ Статті 15, 610, 623 ЦК України (статті 6 та 203 ЦК Української РСР).

Для чіткого розмежування двох вказаних понять важливо нормативно закріпити, що відомості, які становлять комерційну таємницю, у цивільному обігу виступають як ноу-хау. Зокрема, у новому Цивільному кодексі України це можна зробити у розділі «Об'єкти цивільних прав» та в книзі IV «Право інтелектуальної власності».

Цікавим з практичного погляду є питання про охорону ноу-хау, якщо права на ноу-хау передаються у статутний фонд підприємства або останнє набуває права використання ноу-хау за відповідним договором. У цьому випадку право на ноу-хау, як нематеріальний актив, відображається в балансі підприємства та має вводитися у реєстр відомостей, що становлять комерційну таємницю. Як тільки це зроблено, охорона ноу-хау здійснюється за інститутом комерційної таємниці. Таким же чином охороняє ноу-хау і цедент. Але у відносинах між собою цедент та набувач забезпечують охорону саме ноу-хау з цивільною відповідальністю за його розголошення.

Комерційна таємниця

За Законом України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. «під комерційною таємницею малися на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються керівником підприємства. Відомості, які не можуть становити комерційну таємницю, визначаються Кабінетом Міністрів України. Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, і порядок охорони таких відомостей встановлюється законодавчими актами України»¹.

Таке визначення породжувало чимало питань, які до 2004 р. протягом тринадцяти років залишалися непроясненими. Так, керівник підприємства міг віднести до комерційної таємниці загальновідомі відомості і потім переслідувати працівника, котрий їх розголосив. До комерційної таємниці можна було віднести також інформацію, яка була відома працівникові до його прийняття на роботу. Так, конструкторська документація могла бути розроблена на підприємстві, але на основі попередніх, до прийняття на роботу, досліджень працівника. При звільненні працівника та підготовці такої ж документації на іншому підприємстві до нього можна було пред'явити позов. Можливим був вільний доступ третіх осіб до технологічних ліній або інших об'єктів, що становлять комерційну таємницю, і водночас засекречування цих об'єктів. Процитоване визначення не встановлювало, чи є відомості, що охороняються комерційною таємницею, незагальновідомими або абсолютно секретними (тобто взагалі невідомими третім особам), чи забороняється працівникові розголошувати комерційну таємницю після його звільнення тощо².

Визначення комерційної таємниці у законодавстві України суперечило і до свідку охорони відповідної інформації в державах-членах ЄС (див. вище) та США. Так, згідно з Єдиним актом щодо комерційної таємниці США (*Uniform Trade*

¹ пункти 1, 2 статті 30 // ВВР, № 24 за 1991 р. від 11/06/1991, ст. 272. Закон втратив чинність з 1 січня 2004 р. у зв'язку з набуттям чинності Господарського кодексу України.

² Капица Ю.М. Интеллектуальная собственность и Украине: права автора, организации, государства. — К.: Випол, 1995. — С. 56.

Secret Act), схваленим Асоціацією адвокатів США 1979 р.¹ та прийнятим у більшості штатів, комерційна таємниця — це інформація, яка:

- має незалежну економічну цінність, реальну або потенційну, завдяки тому, що вона не є загальновідомою і такою, яку легко з'ясувати (*readily ascertainable*) законними засобами іншим особам, котрі можуть здобути економічні переваги від її розкриття або використання;
- є об'єктом зусиль (*efforts*) щодо збереження її секретності, достатніх за даних обставин».

При цьому комерційна таємниця означає інформацію, що охоплює формулу, зразок, модель (*compilation*), програму, прилад, метод, техніку або процес.

Ключове у згаданому визначенні — це незагальновідомість інформації (тобто вимога щодо абсолютної секретності відсутня), прийняття заходів з охорони інформації та відсутність доступу до неї на законних підставах (обмеження доступу до інформації, укладання контрактів з працівниками і збереження конфіденційності тощо).

Критерії щодо потенційної або реальної цінності комерційної таємниці досить умовні. Цим критеріям може відповідати практично будь-яка інформація.

Зазначимо, що Єдиний акт готувався Спеціальною комісією Асоціації адвокатів США протягом 1968–1979 років на підставі кодифікації судових рішень. Цей акт безпосередньо вплинув на пізніші визначення нерозкритої, секретної інформації у законодавстві зарубіжних країн, угоді СОТ — ТРІПС, Модельних положеннях про захист проти недобросовісної конкуренції ВОІВ та в документах інших міжнародних організацій.

Цивільний кодекс Російської Федерації у статті 139 закріпив близьке до американського визначення комерційної таємниці. Так, «інформація становить службову або комерційну таємницю у випадку, якщо вона має реальну або потенційну цінність з огляду на її невідомість третім особам, до неї відсутній вільний доступ на законних підставах та володар інформації вживає заходів щодо збереження її конфіденційності». Зазначимо, що на відміну від Єдиного акта США і Модельних положень, у ЦК Росії вимагається невідомість (абсолютна невідомість) інформації для третіх осіб, що практично довести досить важко і це значно звужує можливості охорони комерційної таємниці.

Незважаючи на недосконалість визначення комерційної таємниці, що спричинювало хисткість усіх угод із збереження комерційної таємниці та складність судового розгляду відповідних справ (сучасне визначення комерційної таємниці в Україні — див. далі), законодавець в Україні передбачив усі можливі засоби для її захисту включаючи цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

Адміністративно-правовий захист здійснюється, зокрема, через інститут боротьби з недобросовісною конкуренцією. Так, Законом України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»² до недобросовісної конкуренції включено «отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації

¹ Uniform Trade Secrets Act. Annual Conference meeting in San-Diego, California. — August 3-Ю, 1979. (Зазначимо, що «*trade secrets*» перекладено як «комерційна таємниця», інші відомі в літературі переклади — «комерційні секрети», «торгові секрети»).

² Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18.02.92 № 2132 — 12 // ВВР. — 1992. — № 21. — Ст.296.

з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця». Закон України «Про недобросовісну конкуренцію»¹ містить визначення неправомірного збирання, розголошення, використання комерційної таємниці та схилання до її розголошення. Відповідно до вказаних актів, можлива заборона діяльності із застосуванням незаконно одержаної комерційної таємниці, вилучення прибутку, отриманого від вказаної діяльності, накладання штрафів на службових осіб та громадян, які займаються підприємницькою діяльністю.

За Кодексом України про адміністративні правопорушення², «отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати».

Відповідно до статті 231 Кримінального кодексу України³, дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю з метою розголошення чи іншого використання (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, — карається обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі до трьох років, або штрафом до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За статтею 232 Кримінального кодексу умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника — особою, котрій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих або інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єктові підприємницької діяльності, — карається виправними роботами або позбавленням волі до двох років або штрафом до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Щодо цивільно-правової відповідальності законодавство не встановлює спеціальних цивільних засобів охорони комерційної таємниці. Відповідно до ЦК України⁴, захист прав на комерційну таємницю можливий судом шляхом: визнання прав на комерційну таємницю; припинення дій, що порушують право на комерційну таємницю; компенсації моральної шкоди; стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, включаючи згідно із статтею 203 Цивільного кодексу неодержані кредитором доходи, які він одержав би, якби зобов'язання було виконане боржником⁵.

Крім того у випадку порушення комерційної таємниці можливим є застосування спеціальних засобів захисту, встановлених для об'єктів права інтелектуальної власності, включаючи застосування заходів щодо запобігання порушення права на комерційну таємницю та збереження відповідних доказів, митних заходів, вилучення товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням прав на комерційну таємницю, матеріалів та знарядь, які використовуву-

¹ Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96N» 236/96— ВР// ВВР. — 1996. — № 36. — Ст. 164.

² Стаття 164-3 Кодексу, Закон України «Про внесення змін та доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 28.01.94 № 3888 — 12 // ВВР. — 1994. — № 19. — Ст. 111.

³ Там само.

⁴ Стаття 15 (стаття 6 Цивільного кодексу Української РСР).

⁵ Див. статті 610, 623 ЦК України.

валися переважно для виготовлення таких товарів, опублікування відомостей про порушення права на комерційну таємницю тощо¹.

Аналіз зазначених вище засобів захисту та законодавства держав-членів ЄС свідчить, що система захисту прав на комерційну таємницю в Україні відповідає найвищим стандартам держав-членів, а в деяких випадках перевищує їх (Великобританія).

Конфіденційна інформація

За Законом України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., за режимом доступу інформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом, у свою чергу, поділяється на конфіденційну і таємну².

Згідно із законом «конфіденціальна інформація»³ — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю людей».

Наведене визначення надзвичайно складне для практичного застосування. Єдиний критерій віднесення інформації до конфіденційної — поширення її за бажанням фізичних та юридичних осіб згідно з передбаченими ними умовами. А якщо вона не поширюється, то як дізнатися, що така інформація є конфіденційною, або у разі поширення не обумовлюється її конфіденційність?

Згідно із законом, особи самостійно визначають режим доступу до інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему захисту. Але вказані права осіб не означають, що це є їхнім обов'язком аналогічно до критеріїв надання правової охорони інформації у випадку, наприклад, комерційної таємниці.

Закон передбачає, що статус конфіденційності інформації мають право надавати особи, які володіють нею. Проте володіння не є виключним правом та наявність володіння інформацією не може бути достатньою підставою для обмеження прав інших осіб щодо такої інформації.

Суттєвим питанням є: чи становлять банківська, службова, комерційна та інші види таємниць конфіденційну інформацію, чи це винятки⁴ і до конфіденційної

¹ Частина 2 статті 432 ЦК України.

² Статті 28, 30.

³ При цитуванні збережено правопис терміна «конфіденціальна» згідно із ст. 30 Закону України «Про інформацію».

⁴ Абзац 5 статті 30 Закону України «Про інформацію».

інформації вони не належать? На користь останнього свідчать положення статті 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де поняття комерційної таємниці та конфіденційної інформації розмежовані.

Одержання, використання, розголошення конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємства, як і стосовно комерційної таємниці, віднесено до недобросовісної конкуренції із засобами захисту, встановленими для захисту від недобросовісної конкуренції. Законодавством передбачено адміністративну відповідальність за вказані дії¹.

Разом з тим, за розголошення, незаконне збирання конфіденційної інформації не встановлено кримінальної відповідальності, аналогічної до відповідальності за розголошення комерційної таємниці. Виняток — кримінальна відповідальність за розголошення «конфіденційної інформації, що є власністю держави» при її передачі іноземним організаціям². Тобто, якщо ця інформація неправомірно передається резидентам України, — така відповідальність не передбачається.

На відміну від комерційної таємниці, Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» та інші акти не визначають поняття незаконного збирання, використання конфіденційної інформації тощо.

Суттєво ускладнило стан охорони конфіденційної інформації та певною мірою увійшло у суперечність з Конституцією та іншими законами України прийняття Кабінетом Міністрів України постанови «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», від 27 листопада 1998 р. № 1893³. Без наведення будь-яких критеріїв віднесення відомостей до «конфіденційної інформації, що є власністю держави», зазначення відповідальності осіб за неправомірне засекречування інформації, в супереч принципам охорони державної таємниці в Україні наведений акт створює умови для переведення органами державної виконавчої влади будь-якої інформації в статус конфіденційної.

Так, на виконання зазначеної постанови Мінагрополітики України до Переліку конфіденційної інформації у сфері діяльності Мінагрополітики України, що є власністю держави і якій надається гриф «Для службового користування», віднесено «інформацію, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій в агропромисловому комплексі держави та заходи, які заплановано провести на рівні законодавчої та виконавчої влади з метою їх усунення та локалізації»⁴. Міністерством зазначену інформацію заборонено розголошувати через засоби масової інформації або повідомляти у будь-якій формі міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, установам, організаціям, підприємствам та іншим особам. В той же час, згідно Закону України «Про державну таємницю», заборонено засекречувати інформацію про «якість харчових продуктів», про «життєвий рівень, включаючи харчування». Згідно Закону України «Про інформацію», не може бути віднесена до конфіденційної інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю людей.

¹ Стаття 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

² Стаття 330 Кримінального кодексу України.

³ Офіційний вісник України, 1998 р. № 48 від 17/12/1998, стор. 31; 2001 р. № 49 від 21/12/2001, стор. 56; 2002 р. № 11 від 29/03/2002, стор. 110.

⁴ Наказ Міністерства аграрної політики України від 25.09.2003 № 352, реєстраційний № 352.

Введення у 1992 р. у правовий обіг поняття «конфіденційна інформація», на нашу думку, мало закласти єдину основу для розвитку галузевого законодавства стосовно окремих видів таємниць. Однак цього не сталося. Законодавчі акти щодо інших видів таємниць, вкрай обмежено закріплюючи правовідносини з нерозголошення таємниць, здебільшого не містять посилань на Закон України «Про інформацію». З другого боку, не розвивається законодавство, спрямоване на захист саме конфіденційної інформації. Усе це призвело до фактичного незастосування інституту конфіденційної інформації та не вирішило проблеми узгодженості різних видів таємниць між собою.

Нерозкрита інформація

Положення щодо нерозкритої інформації Угоди ТРІПС ставлять питання про:

- або введення до законодавства України поряд з іншими видами таємниць ще й поняття «нерозкритої інформації» як окремого виду інформації, правовий режим якої відрізняється від інших видів таємниць, та визначення засобів захисту цієї інформації;
- або прийняття рішення щодо поширення критеріїв охорони нерозкритої інформації на всі інші види таємниць чи частини з них.

Найбільш доцільним, на наш погляд, зважаючи на практику імплементації положень Угоди ТРІПС в державах-членах ЄС та інших країнах (див. вище) є визначення нерозкритої інформації синонімом комерційної таємниці.

Правовому режиму нерозкритої інформації приділялася певна увага у юридичній літературі¹. Причому нерозкрита інформація визначалася як синонім ноу-хау (с. 163); зазначалося, що ця інформація має бути невідомою третім особам (с. 164), «під дію правової охорони нерозкритої інформації не повинні потрапляти комерційні та інші таємниці, які становлять державну таємницю й охороняються спеціальними законами, до інформації не повинен бути доступ третіх осіб на законних підставах, власник інформації має вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності інформації» (с. 165).

На жаль, у цитованій праці немає посилань на правові джерела запропонованого визначення та відповідного його обґрунтування. Як згадувалося вище, ні для ноу-хау, ні для нерозкритої інформації, ні для комерційної таємниці вимога «невідомість третім особам» не може бути застосована. Для вказаних відомостей ставиться вимога лише незагальновідомості. Поняття «нерозкрита інформація» не охоплює ноу-хау і тотожне поняттю комерційної таємниці.

Банківська та інші види таємниць

Щодо інших видів таємниць — адвокатської, банківської, службової, професійної, лікарської тощо — закон не встановлює за їх порушення спеціальної адміністративної чи цивільно-правової відповідальності, а передбачає лише окремі випадки кримінальної відповідальності: передача або збирання з метою передачі іноземним організаціям відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, що є власністю держави²; заподіяння майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою³; розголошення відомостей про результати обстежень

¹ Підпригора О.О. Інтелектуальна власність. — Харків, 1997. — С. 162–166.

² Стаття 330 Кримінального кодексу України.

³ Стаття 192 КК України.

на СНІД¹; порушення таємниці листування²; незаконне розголошення лікарської таємниці³ та ін.

Трудове законодавство передбачає можливість розірвання трудового договору з працівником у разі розголошення відповідної таємниці у випадках, якщо це обумовлено у контракті⁴, при систематичному невиконанні працівником трудових обов'язків⁵, зокрема, якщо працівник порушує встановлені правила щодо збереження конфіденційності.

Стосовно відшкодування збитків, завданих розголошенням вказаних таємниць, у разі заподіяння шкоди навмисне, з необережності або протиправними діями працівника, останній несе обмежену матеріальну відповідальність у межах середнього місячного заробітку (ст. 133 КЗпП України). Вузький перелік категорій працівників, з якими може укладатися договір про повну матеріальну відповідальність, а також працівників, що несуть повну матеріальну відповідальність за спеціальними та законодавчими актами, незалежно від укладання договору про повну матеріальну відповідальність, практично повністю обмежує застосування вказаної форми відповідальності для охорони таємниць. Оскільки кримінальної відповідальності при розголошенні названих таємниць у загальному випадку не передбачено, на працівника не може також покладатися відшкодування збитків у повному обсязі за ст. 134 КЗпП України.

Отже, незважаючи на проголошення захисту банківської та інших видів таємниць у багатьох законодавчих актах України, підприємство, організація не мають можливості ефективного захисту своїх прав стосовно найманих працівників. Найбільш критичним таке становище є, на нашу думку, у банківських установах, податкових органах, органах внутрішніх справ, організаціях охорони здоров'я, де вплив інформації може спричинити значні негативні наслідки як для держави, організацій, підприємств, так і для окремих громадян.

За межами трудових правовідносин, коли розголошення таємниць призводить до заподіяння шкоди іншій особі та в інших випадках⁶, фізичні і юридичні особи можуть захищати свої права шляхом стягнення збитків з особи, яка розголосила таємницю,⁷ що включає витрати, зроблені кредитором, не одержані кредитором доходи, які б він одержав, якби зобов'язання було виконане боржником⁸. Зазначене відшкодування має здійснюватися юридичними та фізичними особами, що згідно закону або договору зобов'язалися зберігати інформацію як конфіденційну (таємну) проте не здійснили цього.

Компенсація (відшкодування) моральної шкоди⁹ у разі розголошення таємниць, на наш погляд, має передбачатися для усіх осіб, в тому числі найманих працівників.

Інформація про особу

У зв'язку із входженням України до Ради Європи, приведення національного законодавства у відповідність з європейськими стандартами в галузі персональ-

¹ Стаття 132 КК України.

² Стаття 163 КК України.

³ Стаття 145 КК України.

⁴ Стаття 36 КЗпП України.

⁵ Стаття 40 КЗпП України.

⁶ Стаття 11 ЦК України (стаття 4 ЦК Української РСР).

⁷ Стаття 15 ЦК України (ст. 6 ЦК Української РСР).

⁸ Стаття 203 ЦК Української РСР.

⁹ Стаття 23 ЦК України.

них даних (інформації про особу) є одним з нагальних завдань. Чим відрізняється правовий режим охорони персональних даних та конфіденційної інформації, комерційної таємниці?

Радою Європи прийнято Конвенцію про захист особи у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (1981), 15 директив та рекомендацій у галузі захисту даних, у тому числі про захист персональних даних у приватному (1973) та державному (1974) секторах; даних, що використовуються у медичних цілях (1981), наукових дослідженнях та статистиці (1983), прямому маркетингу (1985), соціальному забезпеченні (1986), правоохоронній сфері (1987), даних у галузях зайнятості (1981), платежів (1990) тощо. Нормативні акти та рекомендації у вказаній сфері прийняті також Європейським Союзом (95/46/ЄС) та Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Більшість європейських країн ухвалила спеціальні закони про захист персональної інформації: Австрія (1978), Бельгія (1992), Франція (1987), ФРН (1977), Норвегія (1988), Португалія (1991), Іспанія (1993), Великобританія (1984) та ін.

Прийняття вказаних актів пов'язане з дедалі більшим накопиченням інформації про громадян у різних базах даних, можливістю швидкого та неконтрольованого її перезапису, об'єднання, перекручення. Розголошення інформації про особу та її незаконне використання може спричинити порушення основних прав людини: збереження її гідності, репутації, недоторканності, права на працю, до загрози особистій власності. У зв'язку з цим міжнародно визнаним обов'язком держави є захист прав та свобод громадян під час обробки персональних даних (ПД), зокрема, права на конфіденційність відомостей.

Так, Конституційний суд ФРН заявив, що запровадження універсальних персональних ідентифікаційних номерів створює потенційну загрозу людській гідності у зв'язку з можливістю встановлювати соціальний контроль, використовуючи файли з конкретними даними. Реальне порушення прав громадян, як свідчить звіт служби із захисту персональних даних парламенту Великобританії, може досягти значних розмірів. Наводяться дані про 2889 скарг з питань захисту ПД, що надійшли протягом року (помилки при наданні кредитів; перешкоди в доступі громадян до ПД; використання незаконно одержаної, а також неточної інформації; неавторизоване розкриття інформації тощо)¹.

Стаття 32 Конституції України, Закон України «Про інформацію» закріплюють загальні положення щодо заборони збору та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди; право громадян на доступ до інформації, що стосується їх особисто; вимоги забезпечення належного зберігання інформації тощо.

Проте практично повністю відсутній в Україні механізм реалізації названих положень. А саме цей аспект детально регламентований законодавчими актами європейських країн. Не регулюється використання ПД, що враховує специфіку різних сфер діяльності: охорони здоров'я, соціальної сфери тощо. Не реєструються бази даних, які містять інформацію персонального характеру. Не організовано контроль за діяльністю таких баз даних. Не врегульовано права громадських організацій на нагляд за законністю використання ПД у правоохоронній та інших сферах. Не аналізується стан захисту персональної інформації в Україні, а також не публікуються результати такого аналізу. Відсутні вимоги щодо забезпечення безпеки баз даних, де зберігається інформація про особу.

¹ *Каница Ю.М.* Захист інформації про особу. Імплементация міжнародних норм у право України // Майбутнє правової системи України. — К., 1996. — С. 27–29.

Потребує законодавчого визначення різниці між правовим режимом інформації про особу та відповідними режимами інших видів інформації. Зазначимо, що на відміну від конституційних вимог щодо заборони «використання та поширення *конфіденційної* (виділено — Авт.) інформації про особу», Конвенція Ради Європи від 28.01.81 передбачає захист «*будь-якої* інформації, пов'язаної з ідентифікованим індивідом або який може бути ідентифікований». Законодавство України не встановлює адміністративної та кримінальної відповідальності за розголошення інформації про особу. Постає запитання: якими правовими інститутами охороняти персональні дані на підприємстві, в установі (страхова, кредитна установа, підприємство тощо) — як комерційну таємницю, банківську таємницю або тільки як персональні дані, чи одночасно двома правовими інститутами?

Гадаємо, що головна відмінність в охороні персональних даних від комерційної таємниці та різних видів конфіденційної інформації (службова, адвокатська, лікарська тощо) полягає у ступені державного нагляду та контролю за її збереженням. Охорона персональних даних посідає проміжне місце між державною таємницею з повним контролем держави над накопиченням та розповсюдженням відповідної інформації і комерційною, адвокатською та іншими видами таємниць, де роль держави — закріпити лише основи правовідносин і забезпечити врегулювання питань приватно-правовими, а не публічно-правовими засобами.

Враховуючи, що охоронятися має будь-яка інформація про особу, то таку інформацію, на наш погляд, не можна зводити до одного з видів конфіденційної або таємної інформації. У протилежному випадку постає запитання: яка інформація про особу залишиться відкритою для публічного обігу?

Особливості охорони вказаної інформації, публічно-правові норми її захисту зумовлюють, як і у випадку державної таємниці, необхідність окремого розгляду персональних даних, урегулювання їх охорони у спеціальному законодавчому акті.

Приведення законодавства України у відповідність з міжнародними вимогами можливе шляхом приєднання України до Конвенції про захист особи у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 р. та прийняття спеціального Закону України «Про захист персональних даних», який би повною мірою врахував рекомендації міжнародних організацій у вказаній сфері та досвід зарубіжних країн.

Такий закон має містити ухвалену на міжнародному рівні термінологію; положення, що визначають якість, порядок обробки даних, використання даних спеціальних видів (релігійних та ін.), типові вимоги щодо правил використання баз даних для різних сфер. У законі має бути перелік відомостей, про які необхідно інформувати громадян при зборі ПД і передачі персональних даних про цих осіб третім особам; права громадян при цьому та механізм їх реалізації; право доступу фізичних та юридичних осіб до ПД залежно від їхньої специфіки (медичні дані тощо); права громадян у випадку вирішення важливих для них питань на основі автоматизованої обробки ПД; вимоги до технічних засобів захисту даних; конкретний механізм реєстрації баз даних, порядок повідомлення контролюючого органу про обробку даних, а також положення, що детально регламентують відшкодування витрат, відповідальність, штрафи, порядок передачі ПД у треті країни; захист ПД у рамках кодексів професійної практики;

компетенцію наглядового органу та його обов'язки з підготовки і публікації звіту про рівень охорони персональних даних в Україні тощо.

Напрями вдосконалення законодавства

Проект Цивільного кодексу України, прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 5 червня 1997 р., містив визначення комерційної та службової таємниці (ст. 191) і главу 41 «Право на захист нерозкритої інформації від незаконного використання».

Визначення комерційної таємниці у статті 191 було аналогічним визначенням комерційної таємниці у Єдиному акті з охорони комерційної таємниці США та нерозкритої інформації в Угоді TRIPS з єдиною істотною відмінністю — вимагала невідомість інформації третім особам. Вказане положення, з урахуванням наведених вище даних, вимагало заміни на незагальновідомість інформації. У статті 426 проекту ЦК до нерозкритої інформації віднесено секрети виробництва. У свою чергу, секрети виробництва визначаються як синонім ноу-хау.

Нерозкрита інформація, за статтею 513 проекту Кодексу, визначалася як інформація, здатна сприяти підвищенню ефективності виробництва або давати інший позитивний ефект, невідома третім особам, внаслідок чого вона має комерційну цінність. Не визнавалася нерозкритою інформацією комерційна та інші види таємниць, які охороняються спеціальними законами, а також якщо ця інформація захищається авторським чи патентним правом. За статтею 514 нерозкрита інформація охороняється законом від незаконного використання третіми особами за умови, що ця інформація:

- має дійсну або потенційну цінність і фактично не відома третім особам;
- до неї немає вільного доступу третім особам на законних підставах;
- володар такої інформації вживає відповідних заходів щодо збереження її конфіденційності.

На нашу думку, ці положення проекту ЦК вимагали подальшого опрацювання та приведення їх у відповідність з вимогами ТРІПС, регламентами Комісії ЄС та правовим досвідом зарубіжних країн.

1. Не можна ототожнювати секрети виробництва та ноу-хау. Секрети виробництва (*trade secrets*) — термін, що прийшов до нас із США, Канади і є синонімом комерційної таємниці. Щодо нерозкритої інформації, то це поняття тотожне поняттю комерційної таємниці. Ноу-хау має зовсім інший правовий режим охорони, який відрізняється від комерційної таємниці (секретів виробництва).
2. Введення у правовий обіг нового виду таємниці — нерозкритої інформації — не доцільно. Якщо, за проектом ЦК, вилучити з нерозкритої інформації комерційну таємницю та інші види таємниць, що охороняються спеціальними законами (в Україні — це конфіденційна інформація, медична, банківська тощо), то для нерозкритої інформації відсутня сфера застосування.
3. Постає питання: чи має визначення нерозкритої інформації у проекті ЦК збігатися з визначенням відповідної інформації в Угоді ТРІПС, чи це особливий вид нерозкритої інформації? Якщо ж визначення нерозкритої інформації у проекті Кодексу має відповідати Угоді ТРІПС, то необхідно внести до проекту відповідні зміни.
4. Особливістю інформації, зафіксованої на матеріальному носії, є те, що вона одночасно може захищатися авторським правом (захищається форма викладеного матеріалу), патентним правом (захист патентоздатного технічного

рішення) та інститутом комерційної таємниці або ноу-хау (захист ідеї, що не є патентоздатною або захист якої патентним правом не передбачено). Отже, положення проекту ЦК щодо неможливості захисту інститутом нерозкритої інформації тієї інформації, яка захищається авторським та патентним правом, мали бути вилучені.

5. Умови охороноспроможності нерозкритої інформації, зазначені в проекті ЦК, майже тотожні з визначенням комерційної таємниці у США та Угоді ТРІПС. Істотною відмінністю від вказаних визначень, а також визначень ноу-хау Комісією ЄС, є вимога, щоб інформація була «фактично невідома третім особам». Це положення необхідно було замінити на вимогу незагальновідомості інформації.

Строк чинності права на захист нерозкритої інформації за статтею 717 проекту ЦК обмежувався строком чинності умов охороноспроможності нерозкритої інформації. Зазначимо, що після розголошення нерозкритої інформації, якщо це розголошення спричинить загальновідомість такої інформації, умови надання їй правової охорони припиняються. Водночас право на судовий захист нерозкритої інформації залишається.

6. У п. 1 статті 191 проекту Цивільного кодексу зазначалося, що комерційна таємниця є об'єктом цивільного обігу. Оскільки комерційна таємниця за проектом кодексу — об'єкт цивільних прав, відповідно існує і цивільний обіг вказаного об'єкта. Разом з тим, з урахуванням викладеного вище, комерційна таємниця не може бути об'єктом угод купівлі-продажу, дарування, міни тощо. У названих угодах комерційна таємниця виступає як ноу-хау. У світі не відомі угоди про передачу комерційної таємниці.

На викладене у проекті ЦК визначення нерозкритої інформації негативно вплинуло, на наш погляд, запозичене положення статті 151 Основ цивільного законодавства Союзу РСР та республік від 31.05.91 р. щодо охорони секретів виробництва¹, які майже всі було повторені у проекті Цивільного кодексу. У вказаному законі СРСР комерційні секрети визначалися як синонім ноу-хау.

Таке визначення, на наш погляд, на той час було прогресивним, оскільки вперше заклало основи правової охорони секретів на виробництві. Однак з 1991 р. прийняття відповідних директив ЄС стосовно ноу-хау, укладення Угоди ТРІПС та можливість детальніше ознайомитися з практикою захисту різних видів таємниць у зарубіжних країнах диктують необхідність сучасного визначення комерційної таємниці, ноу-хау та інших видів таємниць відповідно до світового досвіду, загальновизнаних норм міжнародного права.

Постає інше запитання, пов'язане з нерозкритою інформацією, комерційною таємницею та ноу-хау: чи можна віднести ці об'єкти до об'єктів інтелектуальної власності? З цим безпосередньо пов'язане питання місця охорони ноу-хау та комерційної таємниці (нерозкритої інформації) у цивільному законодавстві.

Регламент № 772/2004 відносить права на ноу-хау до прав інтелектуальної власності.

Проте деякі фахівці, а також автор вважають, що до об'єктів права інтелектуальної власності ноу-хау і комерційна таємниця (нерозкрита інформація) не можуть бути віднесені, оскільки ці об'єкти не є об'єктами виключних прав².

¹ Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.91 // Известия. — 26 июня 1991.

² Штумпф У. Договор на передачу ноу-хау. — М., 1978 — С. 238.

Будь-яка інша особа, що легітимно самотійно одержала ноу-хау або відомості, які становлять комерційну таємницю, має право на їх використання без жодних обмежень. Збереження конфіденційності стосовно ноу-хау відбувається лише на основі угоди між володарем прав на ноу-хау та особою, якій ці права передаються. Отже, ноу-хау є об'єктом договірних прав.

У зв'язку з цим, а також з тотожністю понять «комерційна таємниця» та «нерозкрита інформація» доцільно було б з Книги четвертої ЦК «Право інтелектуальної власності» вилучити главу 41 «Право на захист нерозкритої інформації від незаконного використання», а главу 14 «Нематеріальні блага» доповнити окремими статтями «Комерційна таємниця (нерозкрита інформація)» та «Ноу-хау», де визначити ці поняття відповідно до вимог ТРІПС і нормативних актів ЄС.

В той же час практика законотворення в Україні пішла на включення поняття комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності.

Цей крок був певною мірою вимушений, тому що, якщо б комерційна таємниця виявилася за межами Книги четвертої, її місце могла б зайнята «нерозкрита інформація» з привнесенням численних проблем, про що вказується у цьому розділі.

Враховуючи наведене, певним компромісом могло би бути залишення комерційної таємниці та ноу-хау у Книзі четвертій з зазначенням, що ці об'єкти не є загальновідомими (тобто можливо існування таких же об'єктів у інших осіб) та того, що правомірне виникнення та здійснення прав на комерційну таємницю та ноу-хау у декількох осіб при збереженні ознак охороноспроможності¹ не призведе до обмеження строку чинності прав на такі об'єкти².

На нашу думку, виходячи з досвіду імплементації Угоди ТРІПС у іноземних країнах, а також у зв'язку з широким введенням поняття «комерційна таємниця» у право України, не доцільно замінити термін «комерційна таємниця» на термін «нерозкрита інформація».

У ЦК України важливим є розкрити поняття ноу-хау та комерційної таємниці (нерозкритої інформації) через поняття конфіденційної інформації і вказати особливості захисту інформації для ноу-хау і комерційної таємниці (нерозкритої інформації). Слід визначити, що у цивільному обігу комерційна таємниця виступає як ноу-хау. Таким чином, ЦК поклав би край багатьом протиріччям законодавства України.

Пропозиції, що зазначалися вище, в певному обсязі були відображені в остаточній редакції ЦК України, що була підписана Президентом України³. Глава ЦК щодо нерозкритої інформації була змінена на главу 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю».

Визначення комерційної таємниці⁴ було взято з відповідного визначення нерозкритої інформації Угоди ТРІПС, також як і положення щодо охорони комерційної таємниці органами державної влади⁵. На жаль, при збереженні досить «особливого» слово в слово перекладу положень Угоди ТРІПС, була зроблена суттєва помилка та слова «*is not ...generally known*» (не є ...загально відомою) перекладені «є невідомою». Таким чином, у новому ЦК України вимагається

¹ Частина 1 статті 505 ЦК України та відповідні ознаки ноу-хау.

² Див. Статтю 508 ЦК України.

³ Цивільний кодекс України//Голос України, 12, 13 березня 2003 р.

⁴ Стаття 505 ЦК України

⁵ Стаття 507 ЦК України.

повна невідомість інформації, яка становить комерційну таємницю, що є для більшості об'єктів комерційної таємниці нереальним та робить інститут охорони комерційної таємниці вкрай обмеженим для застосування. Така ж саме помилка є і в Господарському кодексі України, де у статті 162 комерційна таємниця визначається як «невідома третім особам».

Суттєвою є норма щодо належності майнових прав на комерційну таємницю особі, яка правомірно визначили інформацію комерційною таємницею. В той же час можливо, що одна й та ж інформація, одержана правомірно різними особами, буде визначена ними як комерційна таємниця та декілька осіб будуть її використовувати.

Таким чином виникає питання про абсолютність чи відносність прав на комерційну таємницю. Це потребує доповнення глави 46 ЦК України положенням щодо можливості декількома особам мати право на комерційну таємницю. В цьому принципова відмінність правовідносин щодо комерційної таємниці та винаходу, для якого визначена абсолютність прав (за виключенням права попереднього користування).

Недоліком глави 46 є також не включення норми ТРІПС щодо способів порушення прав на нерозкрити інформацію (комерційну таємницю), зокрема, порушення «конфіденційних відносин» (breach of confidence або, інакше, — фідучіарних відносин, див. нижче). Про необхідність введення до законодавства країн положення, коли контракт про збереження секретної інформації відсутній і секретність базується на конфіденційних стосунках між особами, вказує і ВОІВ у Модельних положеннях про захист проти недобросовісної конкуренції.

Значним кроком з удосконалення системи захисту таємниць в Україні було б закріплення Цивільним кодексом загальних правових основ виникнення довірчих (фідучіарних) відносин між особами та охорони інформації, про яку повідомляється у таких відносинах.

Важливо, на нашу думку, перенести акцент у правовому регулюванні з визначення переліку інформації, що підлягає охороні, та закріплення різних видів відповідальності для більш як 10 різних видів таємниць, на довірчі відносини між особами, які характеризуються подібністю для усіх типів таємниць. Особливості охорони окремих видів інформації можна було б конкретизувати в тому ж кодексі, окремих законодавчих актах. Це стосується банківської, службової, лікарської, адвокатської, комерційної та інших видів таємниць.

Так, Закон України «Про інформацію», інші нормативні акти, ЦК України не передбачають охорони інформації, що стала відома під час довірчих відносин між особами, коли певні умови охорони чи поширення такої інформації не були обговорені. Наприклад, між винахідником та можливим інвестором, якому винахідник розповідає про свою ідею, тощо. У вказаних випадках законодавство може надавати захист гідності, честі та ділової репутації особи. Однак коло застосування вказаних засобів захисту вузьке, їх важко або неможливо використати у випадку, коли розкриваються та поширюються відомості, що відповідають дійсності, але повідомлені за довірчих обставин.

Вказаний підхід відповідав би певним традиціям новітнього українського законодавства, зокрема, Закону України «Про інформацію», де зроблено спробу дати найбільш узагальнене визначення інформації, що є конфіденційною, а також сприяв би гармонізації законодавства України з правом країн ЄС.

Наведемо лише приклад Великобританії, де, на відміну від багатьох інших правових систем, немає різниці між різними типами інформації, що має захищатися від розголошення: технологічні секрети, комерційна інформація, інформація про особисті стосунки, зокрема, усередині сім'ї¹.

Одне з найвідоміших визначень конфіденційної інформації дано у справі *Saltman Engineering v Cambel*² як інформації, що не є у громадській власності і не загальновідома. Факт існування відносин, які потребують збереження конфіденційності, визнається відповідно до судової практики. Так, згідно із справою *Coco v AN. Clarc (Engineers)* за правом справедливості встановлено, що обставини збереження конфіденційності виникають щоразу, коли розсудлива людина, яка перебуває на місці одержувача інформації, розумітиме, що інформація надана як конфіденційна. У цій справі позивачем було запропоновано відповідачеві для розробки та виробництва «мопед Коко». Сторони посварилися до того, як було досягнуто угоди, але пізніше риси «мопеда Коко» були знайдені у мопедах відповідача. Суд постановив, що хоча позивач надав відповідачеві певні відомості без зазначення їх конфіденційності, але відносини сторін, керуючись принципом, викладеним вище, мають розцінюватися як конфіденційні.

Обставина конфіденційності виникає, коли інформація розкривається для досягнення певної мети. Так, у справі *Saltman Engineeng v Cambel* позивач передав відповідачеві креслення для верстатів, що мали вироблятися спеціально для позивача. Коли відповідач виробив верстати для власного використання, це було визнано як порушення зобов'язання зберігати конфіденційність.

Роботодавець, якому працівник повідомив, що у нього СНІД повинен, враховуючи довірчість інформації, ставитися до неї як до конфіденційної. Зобов'язок збереження конфіденційності може виникати також на підставі контракту з працівниками, патентними повіреними, адвокатами, потенціальними партнерами, радниками тощо. За деліктом третя сторона, що одержала конфіденційну інформацію та знала про її конфіденційний характер або мала знати, є відповідальною також як інформатор.

Враховуючи наведене вище, у Цивільному кодексі України, статті 200 «Інформація» доцільно зазначити умови виникнення зобов'язань щодо збереження конфіденційності, зокрема, такі:

- довірчий (фидуціарний) характер стосунків між особами;
- укладання договору (контракту);
- визначення інформації як конфіденційної у стосунках між суб'єктами;
- спеціальні умови щодо збереження конфіденційності для окремих видів інформації, визначені законом (персональна інформація, банківська таємниця тощо).

ВИСНОВКИ

Аналіз відповідності законодавства щодо ноу-хау та комерційної таємниці ЄС, держав-членів та України свідчить, що засоби захисту прав на ці об'єкти в Україні відповідають стандартам ЄС та держав-членів та в певних випадках перевищують їх.

Проте необхідним є введення змін у базові поняття ноу-хау та комерційної таємниці та приведення їх визначення у відповідність до Регламенту № 772/

¹ W.R. Cornish. Intellectual Property. — 1996. — 722 P.

² Saltman Engineering v Campbell Co. (1948) 65 R.P.C 203. CA.

2004 та Угоди ТРІПС. Нагальним також є закріплення у законодавстві України умов виникнення зобов'язань з збереження конфіденційності при довірчому (фідуціарному) характері стосунків між особами.

Створенню сучасної системи охорони різних видів інформації в Україні сприяло би посилення ролі Закону України «Про інформацію» як базового акта, де викладалися б загальні принципи та особливості охорони різних видів інформації.

В законодавстві України потребує розвитку інститут охорони ноу-хау з зазначенням відмінності сфер застосування комерційної таємниці та ноу-хау, введенням до ЦК України спеціальної глави щодо охорони ноу-хау та відображення у Книзі п'ятої «Зобов'язальне право» ЦК України специфіки укладання договорів на передачу ноу-хау.

Враховуючи, що Регламентом № 772/2004 права на ноу-хау віднесені до прав інтелектуальної власності, доцільно відповідну главу ввести до Книги четвертої ЦК України «Право інтелектуальної власності».

Слід переглянути способи захисту інших, ніж ноу-хау та комерційна таємниця, видів інформації з обмеженим доступом (банківська, адвокатська, лікарська тощо) з посиленням відповідальності за їх розголошення.

§ 5.4. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ — РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

ВСТУП

Європейський Союз — спільнота з найбільшим у світі обсягом бюджетного фінансування науково-дослідних робіт. Як мають розподілятися права на об'єкти інтелектуальної власності, одержані під час таких досліджень? Хто має право їх використовувати? Як побудована система розповсюдження та використання результатів НДР? Все це представляє науковий і практичний інтерес в Україні.

Зазначимо, що на країни Європейського Союзу припадає найбільший обсяг міжнародних наукових проектів українських організацій. Положення права ЄС вже сьогодні безпосередньо розповсюджуються на українські установи, які беруть участь в європейських дослідженнях, відповідно до договорів з проведення науково-дослідних робіт (далі — НДР) та до укладеної в 2002 р. Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво¹.

Принципові положення охорони та використання об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в рамках проектів, що фінансуються ЄС, включають:

- надання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності виконавцям досліджень і розробок (за часткового фінансування з боку ЄС) і, у більшості випадків, за стовідсоткового фінансування);
- обов'язкове врахування прав виконавців на об'єкти інтелектуальної власності, створені раніше, та які використовуються для виконання проекту;
- детальну регламентацію прав доступу до результатів НДР, надання права виконавцям першочергово здійснювати комерційне використання результатів;
- обов'язок ЄС з поширення інформації про результати НДР; підготовка планів з використання наукових результатів, контроль Європейської комісії за їх реалізацією й ін.

Усе це максимально спрямовано на стимулювання творчості, створення умов для впровадження нововведень.

Зазначена система, багато в чому аналогічна прийнятій в США для результатів досліджень, отриманих за рахунок федерального бюджету², контрастує з існуючим регулюванням в Україні, де результати державних наукових і науково-дослідних програм, програм Фонду фундаментальних досліджень є власністю держзамовника (Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади).

При цьому міністерства не мають реальних можливостей здійснювати комерціалізацію результатів досліджень та забезпечувати їхню правову охорону в Україні і за кордоном. При укладанні контрактів не враховуються права на об'єкти інтелектуальної власності, отримані українськими організаціями раніше, які використовуються при проведенні досліджень. Відсутній доступ до

¹ Відомості Верховної Ради України № 6 за 2003 р. від 07.02.2003, стор. 53.

² *Капица Ю.М.* Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. — К.: Випол, 1995. — 70 с.

інформації про результати досліджень, отриманих за рахунок державного фінансування, моніторинг і підтримка використання цих результатів з боку відомств тощо. Все це стримує розвиток інноваційної діяльності в Україні.

Слід зазначити, що зазначені реалії підлягають перегляду відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС, відповідно до якої Україна протягом п'яти років із дня вступу угоди в силу (угода набрала сили 1 березня 1998 р.) повинна була до 01.03.2003 р. привести своє законодавство у галузі інтелектуальної власності до стандартів ЄС.

Правове регулювання використання результатів досліджень в ЄС

Вимоги до охорони та використання об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в рамках наукових програм і проектів, що фінансуються ЄС, викладені у Регламенті (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації Шостої рамкової програми (2002–2006) Європейської Спільноти та розповсюдження результатів досліджень¹, аналогічних актах, що стосуються п'ятої, інших рамкових п'ятирічних програм, які мали місце раніше², модельних контрактах Європейської комісії³.

Зазначені контракти є контрактами приєднання, підписуючи які учасники погоджуються з усіма покладеними на них правами й обов'язками. Проте особливості взаємин між учасниками (виконавцями)⁴ контракту можуть бути уточнені в додатковій угоді консорціуму (див. далі).

На міждержавному рівні основи створення і використання об'єктів інтелектуальної власності як у рамках проектів, які фінансуються ЄС, так і при дослідженнях, що проводяться на двох — багатобічній основі науковими організаціями України і держав-членів ЄС, закріплені Угодою між Україною і Європейськими Спільнотами про наукове і технологічне співробітництво. Положення угоди близькі аналогічним угодам між ЄС і іншими державами, у тому числі країнами СНД, з якими підписані Договори про партнерство і співробітництво⁵.

Охорона інтелектуальної власності відповідно до Угоди між Україною і ЄС про наукове і технологічне співробітництво

Питання охорони і використання інтелектуальної власності займають істотне місце в угодах про співробітництво в області науки і технологій між ЄС і краї-

¹ Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006). *OJ L 355/23 — 30/12/2002. — P.23-34.*

² Council Decision of 22 December 1998 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities and for the dissemination of research results for the implementation of the fifth framework programme of the European Community (1998 — 2002). *OJ L 122/9. 12/5/1999.*

Commission Regulation (EC) No 996/1999 of 11 May 1999 on the implementation of Council Decision 1999/65/EC concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities and for the dissemination of research results for the implementation of the fifth framework programme of the European Community (1998 — 2002). *OJEC L 122/9.-12/5/1999.*

³ Commission Decision C (2003)3834 dated 23.10.03.

⁴ «учасниками» є суб'єкти права, що здійснюють вклад у непрямий захід та мають права та зобов'язання стосовно Спільноти відповідно до умов цього Регламенту або згідно із контрактом // Art. 2 (7), Regulation (EC) 2321/2002.

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.1998 № 1563 «О подписании соглашения между правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о сотрудничестве в области науки и техники.

нами СНД. Так, Угода між Україною і ЄС про наукове і технологічне співробітництво містить додатки — «Права на інтелектуальну власність» та «Визначальні риси плану розпорядження технологіями».

Додаток щодо інтелектуальної власності застосовується до спільних досліджень¹, які проводяться в рамках Угоди, за винятком випадків, що окремо визначаються за взаємною згодою Сторін.

Спеціально в додатку розглянуті питання охорони нерозкритої інформації, наукових публікацій і об'єктів авторського права. Що стосується прав промислової власності, визначені лише загальні принципи, з яких найбільш важливі — повідомлення сторін про створення відповідного об'єкта інтелектуальної власності, врахування внеску сторін при розподілі майнових прав, у випадку суперечок при розподілі прав — одержання кожним окремим учасником дослідження прав на використання і розпорядження відповідним об'єктом.

Додаток не змінює та не торкається розподілу прав, інтересів та виплат авторської винагороди між Стороною та її громадянином чи учасниками, які визначаються законами та практикою, що застосовується, для кожної Сторони.

Кожна Сторона і її учасники забезпечують можливість одержання іншою Стороною та її учасниками прав на інтелектуальну власність, що розподілені відповідно до цього додатка².

Передбачаються такі принципи контрактів на проведення досліджень між Сторонами й учасниками:

- (а) адекватний захист інтелектуальної власності. Сторони і/або їх учасники повідомляють одна одну в розумний термін про створення будь-яких об'єктів інтелектуальної власності, що створюються (*arising*) в рамках Угоди або домовленостей про її реалізацію, та своєчасно забезпечують захист такої інтелектуальної власності;
- (б) врахування внеску Сторін або їх учасників у визначенні прав та інтересів Сторін та учасників;
- (в) ефективне використання результатів;
- (г) неупереджене ставлення до учасників від іншої Сторони у порівнянні до власних учасників;
- (д) захист конфіденційної інформації³.

Угодою передбачена розробка учасниками спільних Планів розпорядження технологіями (далі — ПРТ) щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створюються під час спільних досліджень та їх використання, включаючи публікацію інформації та відомостей про такі об'єкти.

Стосовно інформації або інтелектуальної власності, що створюється під час спільних досліджень і не оговорена в ПРТ, діють принципи розподілу прав, що схвалені Сторонами та визначені в ПРТ. У випадку суперечок, права на інформацію чи на об'єкти інтелектуальної власності мають належати спільно всім учасникам, залученим до спільного дослідження, під час якого була отримана

¹ «Спільні дослідження» означає дослідження, фінансову підтримку якого забезпечує одна чи обидві Сторони та дослідження, для якого до спільних робіт залучаються учасники з України та Європейської Спільноти (стаття 2(г) Угоди). При цьому «учасник» означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, університет, науково-дослідний інститут чи будь-яку іншу організацію, включаючи у необхідних випадках агентства та офіційні органи Сторін, що залучаються до співробітництва (стаття 2(д) Угоди).

² Пункт II(1) Додатку.

³ Пункт II(2) Додатку.

така інформація чи набуті права на об'єкти інтелектуальної власності. Кожен учасник, до якого стосується це положення, має право використовувати інформацію чи права на об'єкти інтелектуальної власності з власною метою без територіальних обмежень.

Угода закріплює обов'язок кожної зі Сторін, підтримуючи умови конкуренції, забезпечувати використання прав, отриманих відповідно до Угоди і домовленостей, які укладені в її рамках, на такому рівні, щоб стимулювати, зокрема: (а) розповсюдження і використання інформації, яка створена, розкрита або стала доступною іншим чином згідно з Угодою; (б) прийняття та виконання міжнародних технічних стандартів.

Авторське право. Сторони зобов'язані передбачати в контрактах і інших домовленостях умови охорони авторського права відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів¹.

Наукові публікації. Якщо інше не передбачено в ПРТ, публікація результатів досліджень здійснюється спільно Сторонами або учасниками спільного дослідження. При цьому застосовуються такі процедури:

1. У випадку публікації однією Стороною чи її організаціями наукових збірок, статей, звітів, книг, а також аудіовізуальних творів та комп'ютерних програм, що створені в результаті співробітництва за Угодою, інша Сторона чи її організація отримує безоплатну невиключну ліцензію, що не може бути відкликана і має чинність у будь-якій країні на переклад, відтворення, переробку, передачу та публічне розповсюдження таких робіт в обсягах, що обумовлені в ПРТ.
2. Сторони забезпечують якнайширше розповсюдження наукових публікацій, які є результатом спільних досліджень в рамках Угоди.
3. Усі виконані в рамках Угоди екземпляри робіт із забезпеченими авторськими правами мають містити імена авторів твору, за винятком, коли автор відкрито відмовляється бути названим. Екземпляри робіт мають також містити ясну вказівку про підтримку співробітництва Сторін².

Нерозкрита інформація. Відповідні дані наведені раніше.

Зазначимо, що положення Угоди розповсюджуються лише на НДР, де використані бюджетні кошти Сторін, та де у проведенні досліджень залучені вчені чи наукові організації обох Сторін.

Принципи щодо нерозкритої інформації та об'єктів інтелектуальної власності Угоди аналогічні загальним вимогам щодо таких об'єктів, визначених Регламентом 2321/2002 та модельними контрактами, та розповсюджуються на українські установи відповідно до договорів з проведення досліджень з Європейською комісією.

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Права на результати досліджень

Регламент 2321/2002 визначає різний правовий режим для результатів досліджень³, що одержані у рамках прямих та непрямих заходів. Прямі заходи —

¹ Пункт III Додатку.

² Пункт IV Додатку.

³ Результати досліджень (англ. — knowledge, дослівно — «знання») — є результати, включаючи інформацію, які можуть або не можуть бути захищеними, що одержані за прямими або непрямими заходами, а також авторське право або права, які пов'язані з такими результатами, для яких можлива подача заявок або видача патентів, включаючи промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту або застосування подібних форм охорони (стаття 2(22)).

це діяльність з досліджень та розробок (ДТР), що здійснюється Центрами спільних досліджень (надалі ЦСД) в межах виконання завдань, визначених для них Шостою рамковою програмою (далі — БРП).

Непрямі заходи — основна частина БРП — заходи з ДТР, які здійснюються одним чи більше учасниками за допомогою інструментів Шостої рамкової програми¹ та частиною фінансування проектів з боку європейської комісії від 100% для спеціальних заходів з підтримки досліджень до 50% для досліджень та 30% для розробок. Інша частка фінансування забезпечується учасниками.

Результати досліджень за прямими заходами є власністю Спільноти.

Результати досліджень за непрямими заходами є власністю учасників, які здійснюють дослідження. Виняток з цього правила є тільки для придбаних матеріальних цінностей та послуг, що здійснюються ЄК під час процедури закупівель, а також для результатів діяльності експертів з оцінки проектів, які подаються на конкурс².

Якщо дослідження виконується учасниками спільно та може бути визначена їх частка в результатах робіт, вони мають спільні права на такі результати. В цьому випадку учасники мають погодити між собою розподіл прав на результати та строки їх використання у відповідності до положень Регламенту та контракту³.

У випадку, якщо проект здійснюється МСП або угрупованнями підприємств в рамках кооперативних або спільних дослідницьких проектів, результати досліджень є спільною власністю МСП або угруповань підприємств, які мають погодити між собою розподіл прав на результати та строки їх використання, зокрема, в угоді консорціуму⁴.

Регламент зобов'язує учасників досліджень врегулювати відносини з персоналом, що здійснює дослідження, якщо цим особам надано право набувати права на результати, так, щоб такі права можливо було використовувати відповідно до зобов'язань за Регламентом та контрактом⁵.

Суттєвим є, що, якщо учасник передає права на результати третім особам, він також має передати правонаступнику зобов'язання, зокрема, які стосуються надання права доступу, розповсюдження та використання результатів за Регламентом та контрактом. До тих пір, поки учасник зобов'язаний надавати право доступу, він повідомляє Комісію та інших учасників в рамках такого ж непрямого заходу про передачу прав, що передбачається, та правонаступника.

Комісія та інші учасники непрямого заходу можуть заперечувати протягом 30 днів з отримання повідомлення зазначену передачу прав. Комісія може заперечувати проти будь-якої передачі прав третій стороні, зокрема, місцезнаходження якої не є в державах-членах або асоційованих державах, якщо така передача не відповідає інтересам розвитку конкурентоздатності динамічної, заснованої на знаннях європейської економіки, або є несумісна з етичними принципами. Інші учасники можуть заперечувати будь-якій передачі прав, якщо це несприятливо позначитися на їх праві доступу⁶.

¹ Інструменти — види проектів, за якими здійснюється фінансування Шостої рамкової програми, що включають інтегровані проекти, мережі передових центрів, цільові проекти, заходи щодо координації досліджень, заходи, з підтримки реалізації досліджень тощо (див. www.nas.gov.ua/ciptt/eu).

² Статті 21(1)(2), 9(2)(b) та (d).

³ Стаття 21(3).

⁴ Стаття 21(4).

⁵ Стаття 21(5).

⁶ Стаття 21(6).

Основним висновком з наведених вище положень є те, що при конкурсному фінансуванні (непрямі заходи) права на результати досліджень належать їх виконавцям¹.

В Україні відносини щодо об'єктів інтелектуальної власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів, визначаються згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність»² та типовими контрактами (положеннями) міністерств, державних академій наук з проведення НДР.

Стаття 42 Закону закріплює, що «обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду авторам об'єктів права інтелектуальної власності згідно з законодавством України».

За досить значної зовнішньої демократичності зазначеного положення, його реалізація в Україні свідчить, що Міністерство освіти і науки України, інші органи центральної виконавчої влади у контрактах визначають міністерства власниками відповідних результатів. При цьому не здійснюється виплата винагороди винахіднику. Міністерства не проводять роботи з подальшої комерціалізації одержаних результатів. Сама їх наявність невідома для громадськості, оскільки відсутня система доступу до таких результатів або за допомогою Інтернет, або іншим чином.

Зазначений підхід повторює давно відмінену практику 50-х років 20 століття США, коли американські відомства самі вирішували питання або набуття прав на результати НДР, що створюються за державними контрактами, або передачі цих прав виконавцям робіт, а також не враховує пропозиції з вдосконалення відповідного регулювання, що надавалися з боку НАН України, Міністерства промислової політики України Міністерству науки України ще у 1995–1996 роки³.

Хрестоматійним прикладом є підвищення в декілька разів заявок на патентування та ліцензійних угод з відміною зазначеного порядку та прийняттям у 80 роки у США законів з посилення зацікавленості виконавців у винахідницькій діяльності та комерціалізації нововведень.

З прийняттям 12 грудня 1980 р. Закону США 96-517 (зміни до законів про патенти та торговельні знаки) була проголошена єдина патентна політика для усіх федеральних установ щодо контрактів на проведення НДР з малими підприємствами та неприбутковими організаціями (наукові установи, університети тощо). Їм надавалися права на всі винаходи, створені за контрактом, з певною регламентацією взаємовідносин відомств та підрядників. Уряд залишав за собою право на отримання безоплатної ліцензії⁴.

¹ Певні обмеження, що мають місце, дивись далі.

² Відомості Верховної Ради України № 12 за 1992 р. від 24/03/1992, ст. 165.

³ Капица Ю.М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. — К.: Випол, 1995. — 70 С.

⁴ Code of Federal Regulations. 37 Patents, Trademarks and Copyrights. - Wash., 1993. — 538 P. Government Contracts. — Minnes., 1979. — 423 P.

Rights to Inventions Made by Nonprofit Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts, and Cooperative Agreements // 37 C.F.R., Ch. IY. — § 401.1–401.16.

Введення цього Закону стимулювало розробку та впровадження нових технологій за урядовими програмами, проте він не застосовувався до середніх та великих фірм, на долю яких припадає 90% державного фінансування НДР.

18 лютого 1983 г. президент Рейган підписав Меморандум з урядової патентної політики (*Memorandum on Government Patent Policy*), що наказує всім державним установам проводити щодо всіх контрактів з НДР ту ж саму політику, яка була визначена раніше законом 96-517.

Уряд США вважає, що шанси на успіх значно збільшуються, коли право на патент передається підряднику¹.

Досвід США, з певним розвитком щодо доступу до результатів досліджень, було прийнято Європейською Спільнотою та відображено у Регламенті 2321/2002, інших актах зі здійснення наукових програм ЄС, що має бути враховано і в Україні.

Захист результатів досліджень

Регламент визначає обов'язок учасників досліджень забезпечувати їх ефективний захист у відповідності до вимог законодавства, контракту та угоди консорціуму та з урахуванням законних інтересів інших учасників, яких це стосується². Зазначимо, що у типовому кошторисі Комісії на фінансування робіт окремо передбачені витрати на забезпечення охорони об'єктів інтелектуальної власності, що створюються під час досліджень.

За Регламентом, у випадку, коли учасник не передбачає отримати охорону результатів в певній країні, Комісія може на підставі угоди з зазначеним учасником здійснити заходи з захисту.

В цьому випадку Комісія бере на себе зобов'язання з надання прав доступу замість учасника на території цієї країни. Заперечити такому наданню прав учасник може тільки, якщо він зможе довести, що його законні інтереси будуть суттєво погіршені у цьому випадку.

Регламент визначає правила публікації даних, що стосуються результатів досліджень. Основним є, що така публікація не має позначитися на захисті результатів. Комісія та інші учасники того ж самого непрямого заходу мають бути попередньо письмово повідомлені про будь-яку публікацію, що планується. Копія таких матеріалів на запит надається протягом 30 днів з дня запиту. Комісія та інші учасники можуть заперечити проти публікації протягом 30 днів з одержання матеріалів, якщо вони вважають, що захист їх результатів може бути суттєво погіршено.

В Україні, як зазначалося вище, угоди з міністерствами лише декларують набуття прав міністерств на результати досліджень. Практика, зокрема, Міністерства освіти і науки України свідчить, що міністерство у договорі на виконання (передачу) науково-технічних робіт, що застосовується для досліджень за державними науково-технічними програмами, в супереч вимогам статті 42 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» не визначає зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, сторону, яка буде сплачувати винагороду авторам об'єктів

¹ *Gerald J., Mossinghoff F. Patents and Licences in Relation to Government Sponsored Research and Development // Nordiskt Immateriellt Ruttsskydd. — 1984. — N 4. — P. 411–419.*

² Стаття 22(1).

права інтелектуальної власності, а також не здійснює патентування винаходів, що створюються в межах досліджень за науково-дослідними програмами чи програмами Фонду фундаментальних досліджень ні в Україні, ні за кордоном.

Відсутні також які-небудь вказівки щодо зв'язку публікації результатів досліджень та забезпечення їх захисту, а також врахування при публікації інтересів інших учасників робіт. Само собою розуміється, що публікація змісту патентоздатного технічного рішення буде порочити його новизну. Проте пряма заборона таких дій або відповідальність за їх здійснення законодавством України не визначена (виключаючи публікації, що стосуються державної таємниці чи конфіденційної інформації, яка є власністю держави, якщо це передбачено відомчими положенням з охорони такої інформації).

Використання та розповсюдження результатів досліджень

Цікавим є, що у ЄС крім зобов'язань з використання результатів досліджень окремо визначаються обов'язки з їх розповсюдження.

При цьому «використанням» є пряме або непряме використання результатів під час досліджень або для розробки, створення та маркетингу продукту або процесу, або для створення та надання послуг¹. «Розповсюдженням» є розкриття знань будь-якими придатними засобами іншими ніж публікація, що впливає з формальностей з отримання правової охорони².

Регламент визначає обов'язком учасників здійснити заходи з використання або ініціювання використання результатів, одержаних в рамках досліджень, відповідно до їхніх інтересів. Умови використання мають бути викладені детально та таким чином, що це може бути перевірено, у плані з використання та розповсюдження результатів³.

Окрім використання учасники мають зобов'язання з розповсюдження результатів досліджень, термін якого встановлюється Спільнотою. Модельний контракт встановлює, що розповсюдження, якщо це не заподіє шкоди захисту результатів або використанню, має бути здійснено у дворічний термін після закінчення проекту⁴.

Якщо учасники не зможуть забезпечити розповсюдження результатів в обумовлений термін, Європейська комісія сама може розповсюдити результати. При розповсюдженні результатів Комісія та особлива увага приділяється таким факторам, як (а) необхідність забезпечення захисту прав інтелектуальної власності; (b) вигода швидкого розповсюдження, наприклад, для того, щоб уникнути дублювання дослідницьких зусиль та створити синергічний ефект між непрямыми заходами; (c) забезпечення конфіденційності; (d) законні інтереси учасників⁵.

Суттєве значення для використання та розповсюдження результатів досліджень має План з впровадження технологій (далі — ПВТ)⁶, підготовка якого є обов'язком учасників дослідницького проекту.

¹ Стаття 2(24).

² Стаття 2(23).

³ Пункт П.34(1) Модельного контракту ЄС.

⁴ Пункт П.34(2) Модельного контракту ЄС.

⁵ Стаття 23 Регламенту.

⁶ Technology Implementation Plan. Зазначимо, що в Угоді між Україною та ЄС про наукове та технологічне співробітництво мовиться про аналогічний план, але з іншою назвою — План з розпорядження технологіями (Technology Management Plan правильніше було б перевести — План з управління технологіями).

ПВТ включає інформацію про результати проекту, яка публікується на сайті CORDIS, в тому числі:

- опис кожного окремого результату: назва, його опис, існуючий рівень розробки — результати фундаментальних досліджень, технічні креслення, лабораторний прототип тощо;
- категорія — де може використовуватися: поза консорціуму, у консорціумі;
- визначення результату — новий продукт, послуга, технічний стандарт, метод тощо;
- тип документації, що є в наявності,
- зазначення патентів, заявок, об'єктів авторського права, ноу-хау, що є результатом досліджень та раніше існуючого ноу-хау та кому з учасників вони належать;
- дані щодо строку початку використання, числа фірм та організацій, які передбачається залучити до використання, наукових та інших публікацій.

Окремою частиною Плану є «Пошук організацій для співробітництва через Комісію», де зазначається потреба у фінансових коштах, допомога у пошуку ліцензіатів, в отриманні венчурного капіталу, проведенні подальших досліджень та розробок, в укладанні контракту з виробництва продукції, маркетингу, обміну інформацією тощо.

В цій частині зазначається також, що пропонується потенційному партнеру, а також що очікується від нього.

Конфіденційною частиною плану, яка може надсилатися учасниками Комісії окремо або узагальнюватися на рівні консорціуму, є дані щодо використання результатів у середині консорціуму, зазначення основних секторів, де передбачається використовувати результати, а також план використання та розповсюдження результатів на 3 роки після закінчення проекту з зазначенням заходів, що плануються, партнерів тощо.

ПВТ має бути надано Спільноті у встановлений термін відповідно до умов контракту і не пізніше закінчення проекту. Комісія приймає рішення про схвалення плану, беручи до уваги інтереси Спільноти й умови міжнародних договорів, укладених Спільнотою.

На запит Комісії учасники мають протягом терміну, зазначеного у контракті, повідомляти Комісію про заходи з реалізації ПВТ. Після схвалення ПВТ будь-які його зміни, що можуть вплинути на умови поширення або використання результатів, мають бути обґрунтовані перед Комісією.

Учасники мають представити Комісії не пізніше одного року після закінчення термінів, зазначених у ПВТ, звіт щодо результатів виконання Плану. Комісія і її уповноважені представники мають право здійснювати контроль з виконання ПВТ учасниками. Контрактом встановлюються умови, за яких учасники можуть заперечувати проти здійснення контролю. Контроль може здійснюватися в будь-який час після схвалення ПВТ і протягом одного року після закінчення строків його реалізації. Для проведення контролю Комісія і її уповноважені представники мають право доступу на конфіденційній основі до всіх даних, що стосуються реалізації ПВТ, та можуть вимагати їх надання у відповідному виді.

Аналогом наукових програм ЄС в Україні є програмно-цільове фінансування, що відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» здійснюється, як правило, на конкурсній основі для науково-технічних програм

і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки¹.

Для державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки функція державного замовника покладена на Міністерство освіти і науки України, яке оголошує відповідний конкурс проектів та укладає з переможцями договори на виконання².

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму» визначені певні положення щодо впровадження результатів наукових програм, за що відповідальними є МОН України та інші центральні органи виконавчої влади³. Проте практика їх застосування свідчить, що МОН України переважно не застосовується механізм відбору та експертизи проектів з метою визначення форм та напрямів використання продукції, створеної в результаті виконання програм. Відсутня широка практика передачі науково-технічної продукції користувачам в цілях її практичного використання, а також укладання відповідних договорів з передачі науково-технічної продукції між замовником, виконавцем і користувачем такої продукції. На відміну від ЄС, не є можливим доступ до результатів робіт за державними науково-технічними програмами через Інтернет.

Ситуацію не покращив прийнятий у 2004 р. Закон України «Про державні цільові програми», який взагалі не містив положень, що регламентують порядок використання результатів досліджень. Закон України «Про інноваційну діяль-

¹ Стаття 34.

² Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки» від 24 грудня 2001 р. N 1716 //Офіційний вісник України, 2001 р. № 52 від 11/01/2002, стор. 43.

³ Так, замовник програми (тобто міністерство, інший центральний орган виконавчої влади) є відповідальним за впровадження результатів виконання програми. МОН України (як правонаступник Державного комітету з питань науки та інтелектуальної власності) має здійснювати відбір проектів та їх експертизу з метою визначення конкретних форм та напрямів використання науково-технічної продукції, створеної в результаті виконання програм. Після цього науково-технічна продукція має передаватися користувачам з метою її практичного використання. При цьому передбачається забезпечення прав та інтересів держави і виконавців на інтелектуальну власність, створену в процесі виконання проектів (авторського, патентного права) згідно із законодавством.

Передача науково-технічної продукції має здійснюватися за договорами між замовником, виконавцем і користувачем такої продукції, які визначають конкретні умови і порядок її використання.

Постанова визначає обов'язок МОН України разом з іншими зацікавленими органами влади забезпечувати умови для широкого використання науково-технічної продукції під час формування та виконання державних замовлень з організації виробництва та випуску нової продукції, реалізації державних і регіональних інноваційних програм та окремих проектів, освоєння вітчизняними підприємствами і організаціями нових технологій і випуску продукції за рахунок коштів Державного інноваційного фонду, власних коштів, кредитів банків, іноземних інвестицій тощо.

Організації та підприємства всіх форм власності мають подавати органам державної статистики звіти про використання науково-технічної продукції, переданої їм для наукової та виробничої діяльності. МОН і Держкомстат мають щорічно здійснюють аналіз результативності державних наукових і науково-технічних програм та ефективності використання науково-технічної продукції і подають до Кабінету Міністрів України аналітичну довідку з цих питань. Також МОН України має здійснювати заходи, пов'язані з проведенням інвентаризації та систематизації створеної науково-технічної продукції, формуванням єдиного банку даних, складанням і виданням каталогів, довідників або бюлетенів технологій, розроблених у межах виконання програм, а також з організацією спеціалізованих виставок науково-технічної продукції з метою широкого ознайомлення з нею потенційних вітчизняних і зарубіжних користувачів, прискорення передачі нових технологій для їх практичного використання, просування і виходу українських технологій на світовий ринок (див. Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму» від 10 жовтня 1995 р. N 796 із змінами, внесеними постановами N 1273 (1273-98-п) від 17.08.98, N 1487 (1487-99-п) від 13.08.99, N 1469 (1469-2000-п) від 27.09.2000).

ність», прийнятий у 2002 р., не працює, оскільки призупинений в частині надання податкових пільг для реалізації інноваційних проектів.

Таким чином законодавство України та практика його застосування свідчить про відсутність дієвого механізму підтримки та прискорення впровадження результатів досліджень, створених за рахунок бюджетних коштів.

З урахуванням викладеного суттєвим є врахування досвіду ЄС у цій сфері, як відображеного у Регламенті, що розглядається, так і у документах ЄС з прискорення інновацій у Європі, зокрема, у Першому плані дій у галузі інновацій у Європі, прийнятого Європейською комісією 20 листопада 1996 г.¹

Надання прав доступу до результатів досліджень

Регламент визначає порядок доступу учасників проекту та третіх осіб до:

- результатів досліджень за проектом з метою їх використання при проведенні досліджень;
- результатів досліджень за проектом з метою їх комерційного використання;
- раніше існуючого ноу-хау², що використовується для реалізації проекту чи при використанні результатів проекту.

Права доступу³ надаються за умов, що відповідні юридичні особи візьмуть на себе зобов'язання використати такі знання або гарантувати, що вони використовуються. Права доступу надаються на письмовий запит. Їх надання може здійснюватися за умови укладання спеціальних угод, мета яких зазначити, що знання будуть використовуватися лише з визначеною метою та з збереження конфіденційності. Учасники можуть визначати вимоги стосовно прав доступу, проте не заперечувати відповідний доступ для зацікавлених осіб.

Угоди з надання прав доступу мають відповідати відповідним правилам конкуренції. Права доступу, за винятком випадку, коли учасники, які їх надають, погодили таке, не дають право надання субліцензій.

Зазначимо, що Комісія може заперечувати проти надання прав доступу третім сторонам, зокрема, які не створені у державах-членах або асоційованих державах, якщо таке надання не відповідає інтересам розвитку конкурентоздатності динамічної, заснованої на знаннях європейської економіки.

Раніше існуюче ноу-хау

Права доступу до раніше існуючого ноу-хау надаються іншим учасникам проекту, якщо відповідний учасник є вільним щодо їх надання.

Учасник може виключити певне раніше існуюче ноу-хау з зобов'язань надавати до нього право доступу через укладання письмової угоди між учасниками перед тим, як відповідні учасники підписують контракт або перед тим, як нові учасники приєднуються до непрямого заходу. Інші учасники можуть лише відмовитися від

¹ The First Action Plan for innovation in Europe — Innovation for growth and employment, 20.11.96 // COM(96) 589.

² «раніше існуюче ноу-хау» — є інформація, яка одержана учасниками до укладання контракту або отримана паралельно з його виконанням, в тому числі авторське право або права, які пов'язані з такою інформацією, для якої можлива подача заявок або видача патентів, в тому числі на промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту, або застосування подібних форм охорони (стаття 2(21) Регламенту).

³ Права доступу — є надання ліцензій та права використання результатів досліджень та раніше існуючого ноу-хау// стаття II.1(1) частини 2 модельного контракту.

підписання такої угоди, якщо вони доведуть, що здійснення непрямого заходу або їх законні інтереси будуть значно погіршені¹.

Права доступу до раніше існуючого ноу-хау в цілях здійснення досліджень за проектом надаються учасникам цього проекту без сплати роялті, якщо інше не визначено перед підписанням контракту.

Права доступу для здійснення досліджень

Учасники проекту мають право доступу до результатів, одержаних під час виконання проекту, якщо такі результати або раніше існуюче ноу-хау необхідні для виконання їх власної роботи за непрямым заходом. Права доступу надаються без сплати роялті².

Права доступу для використання

Учасники проекту мають право доступу до результатів, одержаних під час його реалізації та раніше існуючого ноу-хау, якщо ці результати або раніше існуюче ноу-хау необхідні для використання їх власних знань. Права доступу надаються на умовах виплати роялті, якщо інше не погоджено перед підписанням контракту. Права доступу до раніше існуючого ноу-хау надаються на справедливих та недискримінаційних умовах. Такі права з урахуванням законних інтересів учасників можуть надаватися за запитом відповідно протягом двох років після закінчення проекту, якщо учасниками не визначено більший термін, або після припинення участі учасника у проекті³.

Вказані положення застосовуються, якщо згідно з договором між учасниками права на результати досліджень за проектом належать окремим (не всім) учасникам.

Щодо прав третіх сторін, а також самих учасників на комерційне використання результатів досліджень, то умови такого використання визначаються самими учасниками з правом Комісії заперечувати вказаному використанню, якщо такий доступ не відповідає інтересам європейської економіки.

Права доступу під час 5 та 6 Рамкових програм

Аналіз прав доступу у 5 та 6 Рамкових програмах свідчить про суттєве звуження кола осіб, яким надаються права доступу на безоплатних засадах у 6 Рамковій програмі. Це було пов'язано з необхідністю підвищення зацікавленості учасників проекту в отриманні результатів та їх використання.

Так, в 5 РП було можливим отримати на сприятливих умовах права доступу до результатів певного проекту іншим учасникам одного й того ж напрямку Рамкової програми. Учасники проекту також могли отримати права доступу до результатів проекту після його закінчення без обмежень сфери та строку застосування. На цей час це є можливим лише на певний строк та, якщо це необхідно для реалізації власних результатів. Інші випадки використання мають узгоджуватися на договірних засадах.

Регламентация надання прав доступу в ЄС, стисло викладена вище, має суттєве значення для з'ясування прав та інтересу учасників у впровадженні одержаних результатів.

¹ Стаття 25.

² Стаття 26.

³ Стаття 27.

Головним є, що рішення про режим використання приймають учасники самостійно з певним правом Комісії утручатися, якщо надання прав третім особам буде суперечити інтересам ЄС.

В Україні зовсім відсутнє яке-небудь регулювання з зазначених питань, що суттєво ослаблює зацікавленість у використанні результатів за державними науково-технічними програмами. Єдине речення з договору на використання (передачу) науково-технічних робіт («Виконавець може використовувати результати науково-технічної роботи для власних потреб з науковою метою, а для отримання прибутку — лише за умов, визначених угодою») відсилає до укладання спеціальної угоди з МОН України, принципи чи основні положення якої невідомі.

Угоди консорціуму

Важливим інструментом врегулювання майнових прав на результати досліджень є угоди консорціуму, що мають укладатися між учасниками проекту (ЄК не є стороною такої угоди) поряд з основним контрактом на фінансування, який підписується учасником — координатором робіт з Європейською комісією.

Угода (чи угоди) консорціуму розробляється учасниками самостійно і містить, зокрема, детальні принципи розподілу майнових прав учасників на результати досліджень з урахуванням внеску в їх створення, обов'язків з отримання правової охорони винаходів та інших об'єктів інтелектуальної власності, підтримання охоронних документів у силі, умови доступу учасників та третіх сторін до раніше створених результатів, які використовуються під час виконання проекту, а також до результатів проекту, порядок вирішення суперечок тощо.

ЄК підготовлено перелік, які питання рекомендується внести до таких угод¹, що, зокрема, стосуються конфіденційності, прав на результати, їх правового захисту та комерційної експлуатації, розповсюдження результатів, використання раніше існуючого ноу-хау, ліцензування, деякі з яких наведені нижче:

Конфіденційність. Зазначається, що строк збереження конфіденційності щодо певних результатів досліджень зазвичай перевищує строк дії основного контракту або угоди консорціуму (зазвичай — 10 річний термін). Часто він дорівнює або перевищує строк патентної охорони.

Права на результати. Якщо можливо, потрібно уникати спільних прав на результати. Коли це можливо зробити потрібно розподіляти вклад учасників в одержанні результатів або результати можуть бути розподілені на певні частки. У випадку спільних прав, учасники мають визначити умови їх використання. Зокрема, може бути визначено:

- в яких країнах учасник (учасники) передбачає отримати патентну охорону, надавши можливість іншим учасникам отримувати таку охорону в інших країнах;
- в яких галузях учасником (учасниками) передбачається використовувати винаходи з закріпленням зазвичай права використовувати винахід у секторі де представництво учасника є активним;
- умови ліцензування третім сторонам;
- якщо лише один учасник має право на певні результати досліджень, мають бути визначені умови надання прав іншим учасникам, в тому числі для

¹ http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/pdf/checklist_en.pdf

комерційного використання власних результатів, якщо вони пов'язані з зазначеним результатом.

Забезпечення захисту. Має бути визначено, який учасник (учасники) здійснюють подання заявок на отримання охоронних документів.

Комерційне використання результатів. Зазвичай результати досліджень належать учаснику, який їх одержав. Проте, при спільних правах на такі результати мають бути зазначені умови їх використання, включаючи, якщо потрібно, визначення територій застосування прав кожним з учасників та ринків продукції. Зазначені положення не мають суперечити праву конкуренції ЄС.

Якщо права належать одному учаснику мають бути визначені умови надання ліцензій іншим учасникам для можливого використання результатів досліджень. Для того, щоб не призвести до можливого конфлікту між учасниками при використанні результатів, рекомендується визначити засади діяльності угруповання з економічних інтересів або спільного підприємства для спільного виробництва або маркетингу.

Раніше існуюче ноу-хау. Проведення досліджень та комерціалізація їх результатів може зажадати використання раніше одержаних винаходів, ноу-хау, інформації, або отриманих незалежно від фінансування досліджень за контрактом.

Доступ до об'єктів, які складають раніше існуюче ноу-хау надається без сплати роялті, якщо інше не визначено угодою консорціуму. Можливо обмеження використання такого ноу-хау лише для проведення досліджень за контрактом або зазначення інших обмежень.

В угоді зазначається також раніше існуюче ноу-хау, до якого доступ іншим учасникам не надається.

Якщо використання учасником власних результатів потребує застосування раніше існуючого ноу-хау іншого учасника, такий доступ за Модельним контрактом надається на справедливій та недискримінаційній основі, що має бути конкретизовано в угоді.

Розвиток законодавства України

Незадовільний рівень законодавства України з врегулювання правовідносин стосовно об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, визначається фахівцями ще з 1992 р.

Пропозиції НАН України з виправлення становища призвели свого часу до розгляду зазначеного питання 29 грудня 1993 р. Президією Кабінету Міністрів України та надання доручення ДКНТ, Держіннофонду, іншим відомствам, НАН України розробити проекти нормативних актів про об'єкти інтелектуальної власності, що знаходяться у розпорядженні держави, державних підприємств або створені за рахунок державних коштів¹. Згідно із дорученням, була створена робоча група спеціалістів, яка направила до Кабінету Міністрів доповідну записку з переліком актів, які передбачається розробити (лист ДКНТ України від 1.03.94 № 1-3/74). Зокрема, говорилося про необхідність розробки актів з правового регулювання взаємовідносин між замовником (міністерством, відомством), спеціалістом (науковий співробітник, конструктор) та виробником продукції, необхідності підготовки Закону України «Про службові винаходи».

¹ Рішення Президії Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки» від 29.12.93 № 4.

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією та дав відповідні доручення з розробки вказаних актів, зокрема, проекту Положення про об'єкти інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних підприємств, позабюджетних фондів міністерств та відомств.

Проте наробки робочої групи не були подані до Кабінету Міністрів та до цього часу зазначені відносини так і не були врегульовані відповідно до досвіду Євросоюзу, США, інших держав.

Навпаки, ситуацію погіршив, про що йшлося вище, договір на виконання (передачу) науково-технічних робіт, що застосовується МОН для досліджень за державними науково-технічними програмами, а також програмами Фонду фундаментальних досліджень, зміст якого не відповідає вимогам Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», а положення договору щодо визначення МОН України власником результатів досліджень суперечить Закону України «Про власність», Господарському та Цивільному кодексам України та положенню про саме Міністерство, затвердженого Президентом України¹.

Так, за законодавством України міністерство, як державна установа, має майно на праві оперативного управління (не власності). Пункт 32 Положення визначає, що МОН України тільки «координує діяльність щодо ... прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету», а у пункті 37 зазначається, що міністерство «здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління».

Відзначимо, що у 1998 р. МОН України, відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1441, було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про використання науково-технічної продукції, що одержується в результаті виконання державних науково-технічних програм». У проекті зазначалося, що виключне право використання та розпорядження науково-технічною продукцією, що створюється в результаті виконання державних науково-технічних програм, замовником яких є як МОН України, так і інші центральні органи виконавчої влади, належить Міннауки України. Положення також передбачало, Міннауки буде визначати умови договору з передачі науково-технічної продукції для подальшого використання.

У зв'язку з багатьма зауваженнями як з боку Мінюсту, НАН України², інших установ щодо суперечності положень проекту законодавству України, а також досвіду відповідного регулювання в розвинутих країнах, проект постанови Кабінету Міністрів так і не було прийнято.

Проте, незважаючи на відсутність відповідної постанови Кабінету Міністрів та непогодження її положень, Міннауки продовжує використовувати у договорах на фінансування формулу — міністерство є власником результатів досліджень.

Зазначимо, що наслідки такої політики були досить жалюгідні. За думкою самих же працівників міністерства, Міннауки не мало та не має змоги організувати впровадження результатів багатьох тисяч проектів державних науково-технічних програм, власником яких воно стало. Об'єкти інтелектуальної власності, в яких втілювалися зазначені результати, в супереч законодавству про

¹ Указ Президента України «Про Міністерство освіти і науки України» // Офіційний вісник України від 23.06.2000 — 2000 р., № 23, стор. 32, стаття 934 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 404/2002 (404/2002) від 26.04.2002 № 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004.

² Лист НАН України до МОН України від 11.02.98 № 9/204-5.

бухгалтерський облік України не відображалися у балансі міністерства. З іншого боку, таке становище не сприяло повідомленню міністерству виконавцями проектів всіх результатів, що одержувалися, а також спричиняло значні складнощі для впровадження таких результатів самими виконавцями. Немає потреб казати, що не існує країни у світі з наведеним «механізмом» впровадження нововведень.

Питання правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, детально розглядалися під час міжнародного форуму — семінару «Підтримка винахідництва та інноваційної діяльності», що проводився ВОІВ, НАН України, Міжнародною асоціацією академій наук у Києві 20–22 травня 2003 р. з залученням фахівців всіх країн СНД, а також експертів з європейських країн, де також була висловлена незадоволеність відповідним станом справ в Україні.

За ініціативою НАН України, питання щодо об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, було внесено до Указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні»¹. Проте у прийнятому документі Кабінету Міністрів України доручалося вжити заходи щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту з досить незрозумілою назвою — «про порядок набуття прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені за рахунок коштів державного бюджету та державних цільових фондів».

Такий законопроект 26 липня 2003 р. — «Про внесення змін до Закону України «Про власність» було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, реєстр. № 2030.

Проект визвав численні зауваження, як з боку депутатів, так і НАН України. Так, у листі НАН України до комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій та з питань науки та освіти від 26 травня 2003 р. № 58/456-З зазначалося, що закріплення законом системи державної підтримки використання в Україні творчих надбань, що створюються за рахунок бюджетних коштів, є нагальним питанням.

Проте проект Закону, поданий на розгляд Верховної Ради України, не вирішує зазначені проблеми в повному обсязі; а з деяких питань навіть погіршує існуючий стан використання об'єктів інтелектуальної власності. Так, проект Закону позбавляє Верховну Раду України, Верховний Суд України та інші суди, Прокуратуру України, НАН України, інших головних розпорядників бюджетних коштів набувати права інтелектуальної власності, зокрема, на бази даних, комп'ютерні системи обігу документів, наукові розробки, створення яких фінансується цими установами, що суперечить відповідному світовому досвіду.

Проект не визначає порядок набуття державою прав інтелектуальної власності. На відміну від положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», проект виключає з обов'язкових умов договорів, що укладаються органами центральної виконавчої влади, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності. Зазначене може призвести до суттєвих втрат для держави внаслідок непідтримання чинності охоронних документів.

¹ Указ від 27.04.2001 № 285/2001 //Офіційний вісник України від 18.05.2001 — 2001 р., № 18, том 2, стор. 820, ст. 783.

Проектом передбачається введення державної реєстрації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та їх передачі іншим особам. В той же час чинним законодавством України вже передбачено реєстрацію об'єктів промислової власності та договорів на їх використання.

Проект Закону потребує узгодження з нормами прийнятого Верховною Радою України Цивільного кодексу України, врахування положень Закону України «Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України», а також уточнення з інших питань.

При доробці проекту зауваження депутатів, НАН України були враховані. Новою редакцією, що була прийнята Верховною Радою України 20 листопада 2003 року законом № 1295-IV, встановлювався правовий режим об'єктів інтелектуальної власності, що відповідав інтересам як авторів так і наукових установ, де проводяться дослідження.

Так, держава набувала майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, що створені у процесі виконання робіт, які фінансуються із залученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, якщо це передбачено договорами з виконавцями робіт об'єктів інтелектуальної власності, за умови, що держава бере на себе фінансування створення й введення до цивільного обороту таких об'єктів, а також на інших підставах, визначених законами України.

Від імені держави стороною таких договорів мають виступати органи державної влади, інші державні установи, визначені законодавством розпорядниками бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів (далі — замовники). Зазначимо, що згідно Бюджетного кодексу України до державних замовників входять також НАН України та інші державні академії наук.

Обов'язковими умовами договорів, які укладаються між замовниками та виконавцями робіт, а також між виконавцями робіт та авторами об'єктів інтелектуальної власності, є визначення сторони, яка набуватиме майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, створені із залученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, та здійснюватиме заходи із забезпечення правової охорони цих об'єктів і буде сплачувати винагороду їх авторам згідно із законодавством України, зобов'язання сторін щодо вчинення дій, пов'язаних з використанням та передачею набутих прав на ці об'єкти.

Якщо згідно із договором майнові права на об'єкти інтелектуальної власності належать замовнику та якщо відповідно до законодавства набуття права на такі об'єкти засвідчується охоронним документом, замовник може подати заявку на одержання охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності.

У разі неподання замовником заявки у встановлений законом строк, право на подання заявки має виконавець.

Замовники ведуть реєстри майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що належать державі.

Аналіз наведених положень Закону та Регламенту 2321/2002 свідчить, що основні принципи Закону відповідають положенням Регламенту. Так, державі у особі міністерств, інших установ права передаються, якщо відповідні установи беруть на себе фінансування і введення у цивільний обіг відповідних об'єктів інтелектуальної власності, а також з інших підстав, визначених законами України. Передача прав включає і зобов'язання щодо забезпечення їх охорони та виплати винагороди авторам цих об'єктів.

Це може стосуватися замовлення розробки програмного комплексу, бази даних для потреб певного міністерства або виготовлення обладнання, техніки оборонного напрямку. Зазначимо, що «інші підстави» на цей час поки що не визначені.

Такий підхід співвідноситься з положеннями статей 21(2) та 9(2)(b) Регламенту, згідно з якими власністю Спільноти є речі, результати, послуги набуті за умовами, які застосовуються до процедур закупівель.

В інших випадках права на об'єкти інтелектуальної власності належать виконавцям робіт (на підставі відповідних договорів з авторами та замовниками), що зобов'язані забезпечувати охорону таких об'єктів та виплачувати винагороду їх авторам.

На жаль Президент України не підписав прийнятий закон. У своїх пропозиціях від 16 грудня 2003 р. він зауважив, що Законом, що надійшов на підпис, пропонуються зміни до Закону України «Про власність», який є значною мірою застарілим і який, імовірно, найближчим часом втратить чинність у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України.

В той же час було запропоновано, щоб Кабінет Міністрів України з метою приведення законодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідність із Цивільним кодексом України доручив Державному департаменту інтелектуальної власності розробити законопроекти, якими і можна врегулювати питання щодо прав інтелектуальної власності держави.

На цей час в іншому виді наведений вище закон не прийнято, що залишає питання врегулювання прав на об'єкти інтелектуальної власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів, відкритим.

ВИСНОВКИ

Аналіз правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, в Україні та ЄС свідчить про невідповідність в цілому законодавства України та практики його застосування законодавству ЄС.

Це призводить до закріплення прав на відповідні об'єкти за міністерствами без зобов'язань міністерств щодо комерціалізації таких об'єктів, забезпечення їх правової охорони та виплати винагороди творцям об'єктів інтелектуальної власності.

В законодавстві України відсутнє регулювання використання раніше одержаних результатів досліджень для досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів; відносин при спільному фінансуванні досліджень міністерствами та зацікавленими організаціями та підприємствами; порядку доступу до результатів досліджень.

У сфері впровадження нововведень відповідні нормативні акти або відсутні, або не працюють (постанова Кабінету Міністрів від 10 жовтня 1995 р. N 796 із змінами, Закон України «Про інноваційну діяльність» тощо). Незважаючи на визначену законодавством відповідальність міністерств за впровадження результатів державних науково-технічних програм, відсутня цілеспрямована діяльність з реалізації таких обов'язків.

Все це суттєво спотворює реалізацію інноваційного шляху розвитку економіки України та потребує нагальних кроків зі зміни становища.

Вважається, що такими кроками могло би бути врегулювання на рівні закону принципових питань розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, що

створюються за рахунок бюджетних коштів. Зазначене доцільно було б зробити, розширивши статтю 42 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Крім того мало б бути розроблено Положення про використання результатів, одержаних за державними науково-технічними програмами, де в повній мірі можливо б було відобразити досвід ЄС з прийняття Планів з провадження технологій, а також рекомендації щодо укладання договорів консорціуму між співвиконавцями проектів державних науково-технічних програм.

ГЛАВА 6. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 6.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ВСТУП

Причини гармонізації.

Підробка товарів та піратство набуло міжнародного значення з обсягом реалізації продукції від 5 до 7 відсотків світової торгівлі. Таке становище має значний негативний вплив на функціонування Єдиного ринку, оскільки крім порушень торгівлі та конкуренції це призводить до втрати впевненості ділових кіл у розвитку бізнесу та зниження інвестицій, втраті стимулів для творчості та інновацій. Крім економічних та соціальних наслідків з втратою кожен рік ста тисяч робочих місць у Спільноті, піратство негативно впливає на споживачів, особливо, що стосується охорони здоров'я та безпеки. Щодо галузей промисловості, найбільш вразливими від піратства є обробка даних (35%), аудіо-відео індустрія (25%), виробництво іграшок (12%), фармацевтична галузь (6%), виробництво парфумерії (10%), годинників (5%), фонографічна індустрія та виробництво моторів. У галузі програмного забезпечення рівень піратства досягає 46%¹.

Незважаючи на виконання вимог Угоди ТРІПС, учасником якої є ЄС та всі держави-члени, у державах-членах існують значні відмінності стосовно засобів охорони прав інтелектуальної власності. Зазначені розбіжності завдають шкоди правильному функціонуванню внутрішнього ринку та не дозволяють гарантувати надання рівноцінного рівня охорони прав інтелектуальної власності у всій Спільноті. Таке становище не сприяє вільному обігу всередині внутрішнього ринку, а також не створює сприятливого середовища для здорової конкуренції².

Наявні розбіжності призводять до послаблення дії законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності та до сегментування внутрішнього ринку у цій сфері. Крім того, правопорушення прав інтелектуальної власності частіше виявляються пов'язаними з організованою злочинністю. Ширше використання Інтернету дозволяє негайне розповсюдження по всьому світові піратської продукції.

Таким чином, ефективне дотримання законодавства з охорони інтелектуальної власності має бути гарантоване конкретними діями на рівні Спільноти. Отже, наближення законодавств держав-членів у цій сфері стає суттєвою умовою для правильного функціонального внутрішнього ринку¹. Метою гармонізації,

¹ Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

² Пункт 8 преамбули Директиви 2004/48/ЄС.

таким чином, є наближення законодавств держав-членів, аби був гарантований високий, рівноцінний та однорідний рівень охорони інтелектуальної власності на Внутрішньому ринку².

Захист прав інтелектуальної власності у державах-членах та ЄС

На міжнародному рівні всі держави-члени, а також Спільнота є сторонами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, ухваленої в 1994 р. під час Уругвайського раунду переговорів в рамках Світової організації торгівлі на підставі Рішення Ради 94/800/ЄС³.

Угода містить значну кількість норм, що стосуються засобів охорони прав інтелектуальної власності⁴, які впроваджуються в практику всіма державами-членами. Крім того держави-члени є учасниками низки міжнародних договорів з охорони інтелектуальної власності, в яких також містяться положення з захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі Паризької конвенції про охорону промислової власності, Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів та Римської конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

Незважаючи на застосування Угоди ТРІПС, в державах-членах, як це показано у Пропозиції до Директиви 2004/48/ЄС, є суттєві відмінності законодавства, що не дозволяє суб'єктам прав інтелектуальної власності користуватися рівноцінним рівнем охорони на території всієї Спільноти⁵.

Це стосується процедур припинення діяльності, пов'язаної з контрафакцією або піратством (судові заборони), тимчасових заходів, що застосовуються, головним чином, для забезпечення доказів, визначення рівня завданої шкоди. Законодавство держав-членів відрізняється також щодо цивільних та кримінальних санкцій. В деяких державах-членах відсутні процедури з отримання інформації та видалення з ринку контрафактних товарів за рахунок порушника.

Судові заборони. Існує відмінність у способі застосування судових заборон стосовно врахування інтересів третіх сторін, усунення товарів з порушеннями прав та обладнання, що використовується для виробництва піратської продукції, накладанні санкцій.

Ретельно зазначені відмінності досліджувалися в Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради про заходи та процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності⁶.

Так, у Греції санкції не передбачають наявності в обов'язковому порядку вини та внаслідок цього можуть бути спрямовані проти добросовісного порушника. У Швеції та Фінляндії санкції не застосовується до добросовісної особи. У Данії, Іспанії та Італії санкції не застосовується до особи, що використовує відповідні товари у приватних цілях без комерційної мети.

У Нідерландах не виносяться рішення про конфіскацію та знищення підробленої чи піратської продукції, що стосується об'єктів авторського права, якщо

¹ Пункт 9 преамбули.

² Пункт 10 преамбули.

³ ОВ L 336 від 23.12.1994, С. 1.

⁴ Статті 41–61.

⁵ Частина 3(С) Пропозиції до Директиви про заходи та процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності, COM(2003) 46 final.

⁶ COM(2003) 46 final.

не було особистої співучасті особи в порушенні, вона не займалася професійно виробництвом та розповсюдженням відповідних товарів та придбала їх винятково для особистих цілей. У Великобританії інструменти, що використовуються для виготовлення піратських копій, можуть знищуватися, тільки якщо особа, яка ними володіє, знала або мала підстави знати, що вони призначалися для таких цілей.

У Німеччині обладнання, що використовується винятково або майже винятково для виробництва піратських копій об'єктів авторського права, може бути конфісковано та знищено лише, якщо вони є власністю пірата, у той час як відповідні норми не передбачені щодо об'єктів права промислової власності. У Нідерландах судами використовується практика, згідно з якою є можливим зобов'язати порушника видалити товари з порушеннями прав з ринку з покриттям порушником витрат на ці заходи виплатою компенсації покупцям¹. Такий вид заходу не існує в законодавстві решти держав-членів.

Суттєвою є відмінність у застосуванні попередніх судових заборон.

Так, у Великобританії відомою є практика застосування рішення в справі Антона Піллера², згідно з яким є можливим за рішенням суду обшук та конфіскація доказів у приміщеннях гаданого порушника, проте в інших країнах такий захід інколи вважається надто складним.

Ефективним для застосування вважається рішення в справі компанії *Doorstep*³ (спрощений варіант рішення в справі Антона Піллера), шляхом якого можуть подаватися запити на одержання документів та предметів без права проникати в приміщення.

Інший захід, відомий як рішення про заморожування⁴ або рішення в справі компанії *Mareva*⁵, використовується для блокування банківських рахунків та інших активів відповідача, доки справа не буде ґрунтовно проаналізована судом.

Законодавством Франції передбачені ефективні інструменти для отримання доказів⁶. Суб'єкт права при виявленні контрафактної продукції може подати вимогу щодо конфіскації голові суду першої інстанції. Захід може застосовуватися в формі конфіскації шляхом описування або фактичної конфіскації нелегітимних товарів. Такий же порядок передбачено і в Італії.

У Німеччині юридичні можливості отримання доказів є обмеженими. Вони стосуються лише отриманням доказів шляхом отримання заяв свідків, свідчень експертів та обшуку, але не поширюються на документи чи аудит сторін. На відміну від інших держав-членів, в Австрії, Данії та Швеції не передбачено порядок прийняття рішення про розслідування без заслуховування другої сторони.

Існують відмінності у традиціях та підходах застосування судами держав-членів тимчасових заходів.

У Нідерландах застосовується спрощена процедура *kort geding*⁷, яка навіть вважається певною мірою заміником звичайних процедур у випадках порушень прав інтелектуальної власності.

¹ HR 23.2.1990, NJ 1990, 664 m. nt. DWFV (Hameco).

² Справа Anton Piller KG проти Manufacturing Processes Ltd. [1976] 1 Ch. 55, [1976] R.P.C. 719.

³ Справа Universal City Studios Inc. проти Mukhtar & Sons [1976] F.S.R. 252.

⁴ Абзац 1 статті 25 Закону про цивільний процес Британії.

⁵ Справа Mareva Compania Naviera SA проти International Bulk Carriers SA [1975] 2 Lloyd's Rep. 509.

⁶ Ст. L-332-1, L-521-1, L-615-5 та L-716-7 Кодексу інтелектуальної власності.

⁷ Стаття 289 Закону про цивільний процес. Суд мусив підтвердити характер тимчасового заходу відповідно до статті 50 Угоди ТРІПС (рішення суду Негмис, 16 червня 1998 року у справі C-53/96, Rec. 1998, с. I-3603).

У Великобританії звичайним є застосування попередніх судових заборон, оскільки вирішальним чинником при оцінюванні судового рішення є здатність відповідача сплатити компенсацію, достатню для покриття втрат позивача, в разі коли рішення суду буде на його користь. У Німеччині ставлення до попередніх судових заборон є досить обмеженим. Вони виносяться передовсім у справах щодо торговельних марок у явних випадках контрафакції. У Франції є можливим застосування рішення про тимчасові заходи після того, як буде розпочата процедура по суті, але це трапляється відносно рідко, оскільки, з одного боку, є можливим подати вимогу щодо описування або конфіскації контрафактних товарів, з другого боку, тимчасові заходи не дозволяють вимагати компенсації шкоди.

Завдана шкода. Щодо обчислення завданої шкоди, у державах-членах застосовуються три підходу: компенсація дійсних понесених втрат, вимога передачі прибутків, отриманих порушником, та сплата роялті, які були б нараховані, якби порушник запитав дозволу для користування правом. У більшості країн, позивач може вибирати між трьома видами або принаймні між першим та третім, без сумування або змішування різних видів обчислення.

Практичні особливості застосування кожного з цих видів обчислення є значно відмінними в державах-членах. Так, стосовно передачі прибутків у Німеччині підставою для вимоги є положення Цивільного кодексу про реституцію прибутків, несправедливо отриманих внаслідок «відхилень у діяльності»¹. У Великобританії передача прибутків вважається не відшкодуванням шкоди, а «заходом відновлення справедливості».

У Португалії при порушенні авторського права при обчисленні відшкодування мають враховуватися доходи порушника. В Австрії завдана шкода від нелегітимного використання об'єктів авторського права може обчислюватися виходячи з розміру прибутків порушника незалежно від ступеня провини. У Фінляндії у випадку торговельних марок вимога про отримання прибутків порушника може бути виправдана навіть у разі незловмисного порушення. У країнах Бенілюксу передача прибутків порушника може бути лише в разі обтяжуючих обставин (зловмисності). У Франції сторона, яка зазнала шкоди, має право на отримання відшкодування не менше та не більше ніж дійсно зазанані втрати².

До цього часу право на інформацію від відповідача щодо походження піратських товарів, шляхи збуту, участь третіх сторін було запроваджено у законодавстві лише в Німеччині у Законі про торговельні марки³ та у Законі про торговельні марки Бенілюксу⁴.

Що стосується кримінальних санкцій, помітні відмінності існують не тільки стосовно рівня передбачених національним законодавством покарань, але й щодо підходу до обчислення штрафів. Згідно із Угодою ТРІПС та національним законодавством, держави-члени застосовують цивільно-правові засоби відшкодування та кримінальні санкції, що можуть передбачати навіть ув'язнення.

¹ У цьому зв'язку слід зазначити недавні зміни в німецькій юриспруденції в напрямку визначення більш чіткого відшкодування. На запит щодо справи про підроблення промислових зразків висловився Федеральний суд (BGH) в своєму рішенні від 2.11.2000 зазначив, що прибутки, одержані при реалізації підробленої продукції, не мають зменшуватися на розмір накладних витрат. Таким чином припиняється дія рішення 1962 року (I ZR 246/98).

² Стаття 1382 Цивільного кодексу.

³ Див. частину 19 Закону про торговельні марки Німеччини.

⁴ Частина 4 статті 13 Закону про торговельні марки Бенілюксу.

Максимальні штрафи дорівнюють від кількох тисяч євро (Італія, Люксембург), близько 500 000 євро (Бельгія) або понад 750 000 євро (Франція, для юридичних осіб). У Великобританії закон не передбачає максимального розміру грошових санкцій. В деяких країнах максимум не встановлюється, оскільки розмір обчислюється в залежності від доходів порушника (скандинавські країни, Австрія та Німеччина). Покарання ув'язненням сягає від декількох днів до 10 років (Греція та Великобританія).

Таким чином, як свідчить Пропозиція до Директиви щодо заходів та процедур, призначених гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності, у державах-членах існують значні відмінності у засобах забезпечення прав інтелектуальної власності, що є суттєвим чинником прийняття актів з гармонізації законодавства на рівні ЄС.

Підготовка актів Спільноти у галузі реалізації прав інтелектуальної власності

При запровадженні заходів з припинення піратства, Комісія виходила з того, що підроблені та піратські товари можуть походити як за меж Спільноти, так і вироблятися в межах ЄС. У зв'язку з тим, першими ініціативами ЄС щодо піратства було захист зовнішніх кордонів. Посилюючи положення прийнятого у 1988 р. Регламенту Ради (ЄЕС) № 3842/86, що визначає заходи з заборони випуску у вільний обіг підроблених товарів¹, у 1994 р. Рада прийняла Регламент (ЄС) № 3295/94, який визначає заходи з заборони випуску у вільний обіг, експорту, реекспорту та встановлення процедури призупинення підроблених та піратських товарів². З часом вказаний Регламент було доповнено більш суворими вимогами³. Проте, зазначені акти торкалися тільки переміщення підроблених та піратських товарів між третіми країнами та Спільнотою та не зачіплювали переміщення таких товарів між державами-членами.

Прийняті заходи стосувалися лише певних галузей та були обмежені⁴. Зокрема, у Директиві Європейського Парламенту та Ради № 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві містилися положення щодо технічних засобів, інформації з управління правами, санкцій та відшкодування⁵. Однак вони були надані у загальному вигляді.

Однак на рівні Спільноти не було ухвалено жодного документа горизонтальної дії, який би стосувався усіх об'єктів права інтелектуальної власності.

Пропозиції про посилення реалізації прав інтелектуальної власності були включені Європейською комісією до Зеленої книги з інновацій⁶ та Першого пла-

¹ Council Regulation (EEC) No 3842/86 of 1 December 1986 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods, OJ L 357, 18.12.1986, P. 1.

² Council Regulation (EC) № 3295/94 of 22 December 1994 the laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods, OJ L 341, 30.12.1994, p. 8. On 16 June 1995 the Commission adopted provisions implementing this Regulation (Regulation (EC) No 1367/95, OJ L 133, 17.6.1995, P. 2).

³ COM(98)25 of 28 January 1998, OJ C 108, 7.4.1998, P. 63.

⁴ Наприклад, у сфері авторського права: стаття 7 (спеціальні заходи захисту) Директиви 91/250/ЄЕС про правову охорону комп'ютерних програм; стаття 12 (санкції) Директиви 96/9/ЄС про правову охорону баз даних. У сфері промислової власності: статті 98 (санкції) та 99 (тимчасові та застережні заходи) Регламенту № 40/94 про торговельну марку Спільноти; статті 89 (санкції за порушення) та 90 (тимчасові та застережні заходи) Регламенту № 6/2002 про промислові зразки Спільноти.

⁵ Статті 6–8.

⁶ COM(95)688 of 20 December 1995.

ну Комісії з інновацій у Європі¹. Також були запропоновані заходи, що розвивали програму боротьби з шахрайством, де зазначалося, що посилення боротьби з підробками та піратством є одним з напрямків боротьби з економічними злочинами².

В 1998 р. Комісія запропонувала для обговорення Зеленої книги «Боротьба з підробками та піратством в Єдиному ринку»³. У документі розглядалися питання впливу піратства на Єдиний ринок, можливі правові заходи з зупинення піратства, що включають моніторинг приватного сектору, використання технічних засобів, санкції, адміністративне співробітництво між компетентними органами та інші заходи.

Зазначимо, що підроблення та піратство за Зеленою книгою включає всі виробу, процеси та послуги, які є результатом порушень прав на торговельну марку, комерційне найменування, промисловий зразок або модель, патент, корисну модель та географічне зазначення, авторського права та суміжних прав (прав виконавців, продюсерів на звукові записи, продюсерів на перший запис фільмів, організацій мовлення) або права *sue generis* створювача бази даних⁴.

Таке широке визначення, з точки зору Комісії, дає змогу охопити не тільки вироби, які копіюються шахрайським шляхом («*fakes*»), але й вироби, які ідентичні оригінальним але вироблені у Спільноті без згоди суб'єкта права, зокрема, вироби, випуск яких перевищує обсяги виробництва, погоджені суб'єктом права.

За Зеленою книгою, попередні заходи боротьби з піратством полягають у вдосконаленні базових положень охорони інтелектуальної власності, що здійснюється в ЄС шляхом гармонізації законодавства держав-членів, а також через запровадження єдиних прав інтелектуальної власності Спільноти — торговельної марки Спільноти, права на сорт рослин Спільноти, промислових зразків Спільноти.

Інший шлях полягає у вдосконаленні заходів та процедур, пов'язаних з реалізацією прав інтелектуальної власності. При суттєвому значенні для уніфікації таких заходів у Угоди ТРІПС, питання, що не охоплені зазначеною угодою, вирішуються по різному в кожній державі-члені з суттєвою інколи відмінністю правового регулювання.

Питанням є, чи є ефективними існуючі заходи боротьби з піратством, враховуючи швидкість випуску підробок, пов'язаних з швидкими змінами у моді та продажем у порівняно короткий період часу. Законодавством ЄС не врегульовані також випадки, коли вироби легітимно виробляються за межами ЄС, проте ввозяться без погодження з суб'єктом права (паралельний імпорт).

Низка заходів боротьби з піратством, що пропонувалась Комісією, включала:

Посилення моніторингу приватного сектору, що мало б здійснюватися через посилення моніторингу піратства, оцінки його рівня в межах Єдиного ринку та запровадження моніторингу у галузях та регіонах, де такий моніторинг не здійснювався; укріплення співробітництва організацій та державних органів, що ведуть боротьбу з піратством з обміном даних щодо піратства або створенням відповідної центральної бази даних⁵.

Пропонувалося розширити права організацій, які в інтересах своїх членів здійснюють боротьбу з підробленими товарами та піратством, через надання їм

¹ COM(96)589 of 20 November 1996.

² COM(98)278 of 6 May 1998.

³ COM (98). Green Paper Combating Counterfeiting and piracy in the Single Market.

⁴ Пункт 1.4 Зеленої книги.

⁵ Пункт 5.1.

права ініціювати судові процеси з захисту колективних інтересів, за які вони відповідають.

Використання технічних засобів. Технічні засоби мають суттєве значення для захисту та посвідчення істинності виробів або послуг та включають голограми, оптичні прилади, кварточки чіпів, магнітні системи, біометричні коди, спеціальну фарбу для друку, мікроскопічні наклейки тощо. Проте, хоча такі засоби відіграють роль фільтру для більшості підроблених та піратських товарів, вони не обмежують діяльність організованих групувань, які мають змогу виготовляти зазначені засоби. За думкою Комісії, має бути запроваджена належна правова охорона для засобів захисту в цілях запобігання їх порушень, змін або обходу. Необхідним є введення заборони на комерційну активність, пов'язану з виробництвом, імпортом, продажем, інсталяцією, утриманням, рекламою нелегітимних технічних засобів в межах Спільноти. З іншого боку, такі засоби не мають використовуватися для позиціонування або контролю ринку, приводячи, таким чином, до порушень права конкуренції ЄС.

Санкції. Найбільш широкими були пропозиції Комісії щодо санкцій та інших заходів з реалізації прав інтелектуальної власності, запровадження яких є необхідним додатково до загальних принципів захисту прав інтелектуальної власності, визначених Угодою ТРІПС¹.

В Зеленій книзі зазначається, що всі держави-члени забезпечують захист від підробок та піратства кримінально-правовими засобами. Проте рівень та суворість санкцій значно різняться в різних державах-членах. Для певних видів злочину в деяких країнах зовсім не передбачена кримінальна відповідальність. Кримінальний процес має певні переваги перед цивільним — більший відлякуючий ефект, більш ефективний збір доказів тощо. Саме кримінальний процес дозволяє прослідкувати всі ланки ланцюга розповсюдження піратської продукції. Інше питання — наскільки відмінності у кримінальному покаранні створюють передумови локалізації підроблення та піратства в Єдиному ринку².

На рівні Спільноти висувалися ініціативи щодо уніфікації санкцій для різних видів порушень, що також стосується і сфери інтелектуальної власності³. Виходячи з Повідомлення Комісії 1995 р., Рада ЄС в цьому ж році схвалила Резолюцію про ефективне єдине застосування законодавства Спільноти та санкції, що мають застосовуватися при порушеннях законодавства Спільноти у внутрішньому ринку. В резолюції було запропоновано державам-членам застосовувати при порушеннях законодавства ЄС такі ж санкції, що застосовуються при порушеннях національного законодавства⁴.

Уваги вимагає вивчення та розповсюдження досвіду накладання санкцій у державах-членах, зокрема, можливість повного або часткового припинення діяльності магазину або підприємства, де мали місце незаконні дії.

Цивільно-правові засоби захисту. Комісія зазначила, що цивільно-правові засоби захисту прав інтелектуальної власності суттєво різняться між державами-членами. Це стосується попередніх заходів, включаючи заходи з забезпечення

¹ Статті 41–61 Угоди.

² Розділ 5.3 Зеленої книги.

³ Communication on the role of penalties in implementing Community internal market legislation, COM(95) 162 of 3 May 1995.

⁴ Council resolution on the effective uniform application of Community law and on the penalties applicable for breaches of Community law in the internal market, OJ C 188, 22.7.1995, P. 1.

доказів. Вказується на доцільність розповсюдження досвіду Великобританії у застосуванні ордера Антона Пілера¹ та Франції у застосуванні процедури *saisie-contrefaçon*.

Іншим питанням є зупинення порушення та запобігання новому порушенню. Хоча базові принципи, що застосовуються в цьому випадку, в державах-членах є ідентичними, існує різниця в їх застосуванні. Це стосується, зокрема, врахування інтересів третіх сторін, порядку, згідно з яким товари мають бути усунені з ринку (знищення, реекспорт тощо) або виробничих засобів, що використовуються для виробництва піратської продукції. Суди Данії, зокрема, застосовують вимогу до порушника про вилучення товарів з обігу за свій власний кошт.

Є різниця у застосуванні штрафів при невиконанні судового рішення про заборону, розмірі відшкодування шкоди, що виплачує порушник та в інших засобах захисту прав.

На рівні Спільноти мають також бути вирішені питання застосування досвіду публікації судових рішень в цивільних та кримінальних справах, щодо уніфікації права на інформацію про походження піратської продукції, канали її розповсюдження, третіх сторін, які утягнуті у її виробництво. На час підготовки Зеленої книги, незважаючи на вимоги ТРІПС, право на інформацію було запроваджено у законодавстві лише кількох держав-членів — Німеччині та Бенілюксі.

Юрисдикція судів. Важливим питанням є уточнення юрисдикції судів та права, що має застосовуватися, при розгляді справ з підробок та піратства, які зачіплюють декілька держав-членів.

Слід зазначити, що Римська конвенція про право, яке має застосовуватися, укладена державами-членами в 1980 р., відноситься лише до договірних зобов'язань². Комісією розпочата робота з розробки доповнень до Конвенції стосовно недоговірних зобов'язань («Rome II»). В цьому аспекті мають бути вирішені питання визнання та реалізації судових рішень.

Щодо цивільних та комерційних суперечок юрисдикція судів визначається згідно із Брюсельською конвенцією 1968 р.³ Проте конвенція не зачіплює застосування положень, які визначають юрисдикцію або визнання чи реалізацію судових рішень, що є або будуть міститися в актах інституцій ЄС або в національному законодавстві з імплементації зазначених актів Спільноти⁴. Певні положення щодо порушень прав були прийняті в рамках актів ЄС щодо торговельної марки та промислового зразку Спільноти⁵. Однак відсутні будь-які положення, що стосуються порушень прав інтелектуальної власності, які діють в межах певної держави-члена.

Згідно Брюсельської конвенції, якщо відповідач не є доміцілієм у державі-члені, юрисдикція визначається національним правом кожної держави-члена. Щодо делікту або квазі-делікту, згідно із статтею 5(3) Конвенції, суперечки мають визначатися «судом місця, де мало місце заподіяння шкоди». Зазначене правило є альтернативою для позивача, який відповідно до загального правила статті 2 Конвенції може подати позов у суді держави-члена, де є доміцілій від-

¹ «Anton Piller order».

² OJ L 266, 9.10.1980, P. 1.

³ Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (consolidated version), OJ C 27, 26.1.1998.

⁴ Стаття 57(3) Конвенції.

⁵ Article 93(2) of Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark and Title IX of the Regulation (EC) № 6/2002 on Community design.

повідача. В той же час, з точки зору Комісії, положення статті 5(3) та інших статей Конвенції мають бути розширені. Відповідні пропозиції були запропоновані Єврокомісією у 1998 р.¹

Не вирішеним законодавством ЄС є питання, коли товари, що вироблені в одній державі-члені, перетинають територію іншої держави-члена раніш, ніж в перший раз розміщені на ринку Спільноти з порушенням права інтелектуальної власності держави транзиту. З іншого боку, суди мають суттєву складність у кількісній оцінці шкоди, заподіяної суб'єкту права, коли підроблені або піратські товари призначені для іншої держави-члена тільки перетинають границі держави, де знаходиться суд, що розглядає справу.

Комісія також вважає, що потребує уточнення принцип територіальності кримінального права, за яким застосовується кримінальне право держави, де мав місце злочин. Це стосується, зокрема, можливості ведення судами певної держави-члена справ щодо порушень прав інтелектуальної власності, визнаних на території іншої держави-члена.

Зелена книга розглядає широке коло питань розширення *адміністративного співробітництва* між компетентними органами держав-членів. Таке співробітництво є нагальним в цілях забезпечення правильної імплементації та застосування законодавства.

Зазначається, що таке співробітництво має бути відмінним та більш розвиненим від запропонованого Угодою ТРІПС, де передбачається заснування в країнах-учасниках СОТ контактних пунктів для обміну інформацією та посилення співробітництва з питань торгівлі товарами, що порушують права інтелектуальної власності, між митними органами².

Запропоновано, щоб в ЄС контактні пункти були створені як посередники не тільки між митними, а всіма урядовими органами держав, відповідальними за питання порушень прав інтелектуальної власності, а також між бізнесовими асоціаціями.

Має бути запроваджено обмін чутливою інформацією про виявлені випадки піратства або підроблення, а також таких, що підозрюються, створена база даних оперативних даних, запроваджені практика інспектування представників компетентних органів однієї держави, що працюють над справами, які стосуються однієї або кількох держав-членів, в інших державах-членах; спільні оперативні заходи, які стосуються відслідковування переміщення відповідних товарів. Комісія, зі свого боку, має координувати заходи європейського виміру, такі, що хоча б стосуються двох держав-членів.

Мають бути розроблені єдині підходи до збору та узагальнення інформації про рівень піратства. Комісія має кожні три роки готувати для Європейського Парламенту та Ради доповідь про ситуацію на Єдиному ринку та ефективність заходів, що запроваджуються різними органами.

Європейська комісія вважає за доцільне проаналізувати практику застосування Гаазької конвенції 1970 щодо кооперації між органами юстиції з отримання доказів у цивільних та комерційних справах, яка ратифікована більшістю держав-членів³. При складнощах її застосування має бути підготовлено спеціальний акт Спільноти у цій сфері.

¹ Proposal for a Council Act establishing the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters in the Member States of the European Union, OJ C 33, 31.1.1998, P. 20.

² Стаття 69 ТРІПС.

³ Крім Бельгії, Данії, Німеччини, Греції та Ірландії.

ЄК отримала біля 145 пропозицій, що були об'єднані в підсумковій доповіді та опубліковані¹. У березні 1999 року в Мюнхені в Раді ЄС була проведена відкрита нарада з питань реалізації прав², а також у листопаді 1999 р. нарада експертів держав-членів. У лютому 1999 р. Європейський комітет з економіко-соціальних питань надав свій висновок щодо Зеленої книги 24 лютого 1999 року³. Європейським Парламентом резолюція з цього питання була ухвалена у травні 2000 року⁴.

Після проведення всіх консультацій Комісія у листопаді 2000 р. виступила з Повідомленням до Ради, Європейського Парламенту та Економіко-соціального комітету «Додаткове повідомлення до Зеленої книги про боротьбу з підробленням та піратством у Внутрішньому ринку»⁵.

Повідомлення підвело підсумки обговорення Зеленої книги з проблем піратства. Зазначалося, що в цілому ідеї Зеленої книги були підтримані діловими колами, професійними асоціаціями та урядовими органами держав-членів.

Повідомлення містило план термінових заходів, для вирішення яких має бути прийнято спеціальний регламент, а також середньострокові заходи та інші ініціативи, які включали суспільні організації та приватний сектор. Зазначені заходи мали б бути реалізовані у горизонтальних ініціативах у сфері юстиції та внутрішній справ.

Термінові заходи включали:

- прийняття директиви з посилення засобів реалізації прав інтелектуальної власності та необхідність визначення загальних рамок з обміну інформацією стосовно гармонізації законодавства держав-членів у зазначеній сфері. Такі заходи мали б бути вдосконаленням положень, передбачених Угодою ТРІПС;
- використання програм з навчання державних службовців в відомствах, що ведуть питання реалізації прав, включаючи країни-кандидати, заходи підвищення свідомості та розповсюдження інформації;
- врахування при вирішенні питань розширення ЄС успіхів країн-кандидатів у галузі боротьби з піратством;
- організація дослідження з визначення методології збору, аналізу та порівняння даних про рівень піратства;
- визначення контактного пункту на рівні Комісії для забезпечення зв'язку з різними департаментами Комісії, діяльність яких стосується питань піратства, а посилення зв'язків з цього приводу з іншими зацікавленими організаціями;

Середньострокові заходи передбачали:

- вивчення питання щодо створення додаткового організаційного механізму для адміністративної співпраці з боротьби з піратством, зокрема, між відповідними національними відомствами, а також зазначеними відомствами та Комісією;

¹ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf

² http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/munchen.htm

³ ОВ С 116, 28.4.1999, С. 35.

⁴ ОВ С 41, 7.2.2001, С. 56.

⁵ Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee Follow-up to the Green Paper on Combating counterfeiting and piracy in the single market, COM(2000)789.

— вивчення питання, чи є необхідним представлення пропозиції з гармонізації мінімального рівня покарання та розширення компетенції Європола з цих питань, а також створення механізму доступу через Інтернет до судових рішень національних судів у зазначеній сфері.

Інші ініціативи включали вдосконалення обміну інформацією та співробітництва між приватним сектором та державними органами, зокрема, через:

- поліпшення співпраці з питання вдосконалення та надання доступу до існуючих баз даних;
- поліпшення співробітництва між органами юстиції держав-членів;
- використання можливостей П'ятої рамкової програми досліджень та розробок для створення нових технологій та технічних засобів.

Слідуючи Повідомленню, Комісія в січні 2003 р. виступила з Пропозицією Директиви Європейського парламенту та Ради про заходи та процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності¹.

Суттєвими положеннями проекту Директиви було надання доказів судовими органами однієї держави-члена іншої², забезпечення доказів перед поданням позову, запровадження права на отримання інформації про походження та канали збуту піратських товарів³. Проект містив положення про тимчасові та застережні заходи⁴, а також щодо вилучення товарів, видалення їх з каналів збуту та знищення⁵, запобіжні та альтернативні заходи⁶, способи відшкодування, судові витрати, опублікування судових рішень⁷.

Пропонувались норми з уніфікації положень кримінального права, охорони технічних засобів⁸, розроблення кодексів поведінки, обміну інформацією⁹.

Крім тексту проекту Директиви, Пропозиція містила докладну інформацію щодо проблем створення внутрішнього ринку у сфері інтелектуальної власності, ролі інтелектуальної власності у забезпеченні сучасної економіки та охорони суспільства, а також щодо форм та принципів заходів, які пропонуються¹⁰.

У жовтні 2003 р. Пропозиція була розглянута Європейським економіко-соціальним комітетом, який надав багато зауважень¹¹. З точки зору Комітету, зміст Пропозиції не відповідав проголошеним у преамбулі більш широким цілям. Заходи, які пропонувалися проектом, можливо розцінювати лише як перший крок боротьби з піратством. Не є можливим погодитися з пропозицією запровадити однакові заходи і до кримінальних угруповань, і до окремих осіб, які усвідомлено або неусвідомлено набувають підроблену продукцію, тінейджерів, які обмінюються записами музики через Інтернет. Відповідні міри ясно мають бути відрізані для кожної групи суб'єктів, прав та економічного сектору.

¹ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measure and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights, COM(2003) 46 final.

² Стаття 7.

³ Статті 8 та 9.

⁴ Статті 10, 11.

⁵ Статті 12–14.

⁶ Статті 15, 16.

⁷ Статті 17–19.

⁸ Статті 20–21.

⁹ Статті 22, 24.

¹⁰ Частини 1–3.

¹¹ Opinion of the European Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights' (COM(2003) 46 final — 2003/0024 (COD)). OJ 2004/C 32/02.

Має бути визначено, що арсенал цивільно-правових та кримінально-правових заходів не має використовуватися для призупинення інновацій, зокрема, в МСП.

Є неприйнятним обмеження, які пропонуються, щодо заборони користувачам здійснювати свої права (право на приватне копіювання): право на прослуховування CD-DVD на різних видах пристроїв, право власного вибору комп'ютерної операційної системи без вимоги платити за завантажувальну систему та програми, мета яких зберігати секрети. Такі обмеження є вимушеними покупками або продажем товарів з усіченими функціями, що неприпустимо.

Зазначалося, що не є доцільним введення обов'язкового збору за чисті носії медіо інформації, тим більше, якщо такі носії захищені від копіювання убудованими технічними або програмними засобами. Для відповідних компаній кращим є сконцентрувати зусилля на розвитку дієвих комерційних моделей просування товару ніж підозрювати всіх споживачів в якості потенційних піратів.

Проект, як вважає Комітет, містить надто конкретні вимоги щодо відшкодування шкоди, зокрема, обов'язок позивача надати докази доходів, що одержані відповідачем. Шкода не має відшкодовуватися у цивільних справах, якщо дійсної шкоди суб'єкту права нанесено не було та місце мав лише намір порушити права. Напроти, якщо розгляд цивільної справи залежить від розгляду кримінальної справи, в цьому випадку намір щодо порушення прав має враховуватися.

Комітет також зазначив, що хоча суди можуть при терміновості прийняти рішення про попередні заборони з метою запобігання знищення або усунення доказів без заслуховування іншої сторони, таке заслуховування має безвідкладно бути здійснено пізніше.

Крім того, вилучення майна або заморожування банківського рахунку може призвести для компанії, що обвинувачується помилково, до її спотворення та навіть повністю видалення з ринку. Лише суди, які розглядають кримінальні справи, можуть приймати рішення про вилучення банківських, комерційних або фінансових документів та надавати їх потім для використання у цивільному процесі.

Крім знищення товарів, має бути передбачено вилучення обладнання, що використовується для виробництва піратських або підроблених товарів.

Кримінальні санкції мають накладатися лише відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни.

Має бути зазначено, що суддя має вирішувати, в якому обсязі публікується судові рішення: повне, або у вигляді короткого викладу.

Щодо технічних засобів проект Директиви не має ставати на заваді технічного реінженірингу. Крім того, застосування технічних засобів має визнаватися незаконним не на підставі можливості їх використання для обходу певної системи захисту, а у світлі цілей, для яких вони використовуються. Такі ж засоби можуть використовуватися для легітимних цілей, таких, наприклад, як приватне *back-up* копіювання. Також обхід неправомірного технічного засобу для здійснення прав споживачів не може розцінюватися, як незаконний.

Парламент у березні 2004 р. розглянув та проголосував зміни до Пропозиції, основні з яких стосувалися вилучення з проекту кримінальних санкцій та гармонізації на рівні Спільноти лише цивільних та адміністративних способів захисту, застосування Директиви лише для порушень, що здійснюються з комерційною метою, поважання права на захист, забезпечення надання та зберігання доказів,

в тому числі охорони конфіденційної інформації¹. Крім того, під час обговорення проекту уточнена назва Директиви.

В той же час, представник ЄК зазначив необхідність кримінальних санкцій для серйозних, міжнародного масштабу порушень прав інтелектуальної власності, здійснених з комерційною метою. Комісія у подальшому передбачає вивчити можливість внесення пропозиції щодо кримінальних санкцій у цій галузі. Крім того, Директива не заважає державам-членам застосовувати кримінальні санкції згідно їх національного законодавства².

Остаточна Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності була схвалена Радою у квітні 2004 р.³

Розвиток та практика застосування законодавства

На цей час строк імплементації Директиви 2004/48/ЄС державами-членами ще не минув, тому відсутні відомості про достатню практику її застосування у Спільноті.

Перспективи розвитку законодавства

Прийняття Директиви 2004/48/ЄС розцінюється Комісією як важливий, проте перший, крок з ініціювання горизонтальних інструментів боротьби з піратством. Так, подальшого вивчення та гармонізації потребують кримінальні санкції та процедури щодо піратства та контрафакції.

Слід зазначити, що через три роки після кінцевого строку імплементації Директиви⁴, держави-члени мають подати Комісії звіт щодо її імплементації. На підставі таких доповідей Комісія розробляє звіт про застосування цієї Директиви, який включає оцінку ефективності вжитих заходів, а також оцінку її впливу на інноваційну діяльність та розвиток інформаційного суспільства. Цей звіт подається Європейському Парламенту, Європейській Раді та Комітету з економічно-соціальних питань.

До нього додаються, в разі необхідності, пропозиції щодо зміни Директиви⁵.

Щодо Регламенту № 1383/2001, звіти про його застосування мають подаватися Комісією Раді щорічно з доданням, за необхідності, пропозицій з доповнення цього Регламенту⁶.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Предмет та сфера застосування

Директива 2004/48/ЄС стосується заходів, процедур та засобів, необхідних, аби гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності⁷.

¹ Bulletin EU 3-2004 Internal market (23/28).

² Intellectual property: Commission welcomes European Parliament support against counterfeiting and piracy. 9 March 2004, Press Release, IP/04/316 // <http://europa.eu.int/rapid/>

³ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. *OJ L 157/45, 30.4.2004.*

⁴ 24 місяця з дати схвалення Директиви, див. статтю 20 Директиви.

⁵ Стаття 18 Директиви.

⁶ Стаття 23 Регламенту.

⁷ Стаття 1.

Зазначається, що положення Директиви здійснюються без шкоди законодавства Спільноти або національного за умови, що положення законодавства будуть більш сприятливими для суб'єктів права.

Директива не завдає шкоди для конкретних положень, що стосуються дотримання прав та винятків, встановлених законодавством Спільноти у сфері авторського права та пов'язаних з авторським правом прав, зокрема, у Директиві 91/250/ЄЕС¹, зокрема, у її статті 7, або в Директиві 2001/29/ЄС, зокрема, в її статтях 2–6 та 8².

Також Директива не впливає на:

- положення Спільноти, якими регулюється суттєве законодавство щодо інтелектуальної власності, Директиву 95/46/ЄС³, Директиву 1999/93/ЄС⁴ та Директиву 2000/31/ЄС в цілому та статті 12–15 останньої⁵, зокрема;
- міжнародні зобов'язання держав-членів, зокрема, Угоду ТРІПС, у тому числі ті, що стосуються кримінальних процедур та санкцій;
- жодне національне положення держав-членів стосовно кримінальних процедур або санкцій щодо правопорушень прав інтелектуальної власності⁶.

Загальні зобов'язання щодо заходів, процедур та засобів

Загальні вимоги до заходів, процедур та засобів, що визначають держави-члени, мають бути справедливими та неупередженими, не мають бути без необхідності складними або обтяжливими, або обумовлювати невідповідні строки чи необхідність зволікання.

Зазначається, що зазначені заходи, процедури та засоби мають також бути ефективними, пропорційними та переконливими і застосовуватися в такий спосіб, аби не виникали перешкоди для законної торгівлі та передбачалися гарантії проти зловживання ними⁷.

Наведені положення уточнюють та розширюють загальні вимоги до процедур, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності Угоди ТРІПС⁸, додаючи вимоги щодо «неупередженості», «ефективності», «пропорційності», «переконливості», відсутності перешкод для торгівлі та зловживання відповідними заходами.

¹ Директива Ради від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС). Стаття 7 присвячена спеціальним заходам охорони комп'ютерних програм.

² Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві. Статті 2–6 та 8 присвячені, відповідно, праву на відтворення, праву на сповіщення для загального відома публіки творів та праву на надання доступу для загального відома публіки до інших захищених об'єктів, праву на розповсюдження, виняткам та обмеженням, зобов'язанням, пов'язаним з технологічними заходами, санкціям та способам оскарження.

³ Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. *Official Journal L 281*, 23/11/1995 P. 0031–0050.

⁴ Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures. *Official Journal L 013*, 19/01/2000 P. 0012–0020.

⁵ Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce'). *Official Journal L 178*, 17/07/2000 P. 0001–0016.

⁶ Стаття 2.

⁷ Стаття 3.

⁸ Стаття 41(2) Угоди ТРІПС.

*Особи, які мають право вимагати застосування заходів,
процедур та засобів*

Новим в актах ЄС щодо інтелектуальної власності є розширення у Директиві кола суб'єктів, для яких має визнаватися право на застосування відповідних заходів, процедур та засобів. Крім суб'єктів права інтелектуальної власності, інших осіб, які мають право на використання прав інтелектуальної власності, організацій колективного управління до них включені професійні організації, за якими визнано у встановленому порядку право на представництво суб'єктів прав інтелектуальної власності. Щодо України, можливість професійним організаціям представляти інтереси суб'єктів права інтелектуальної власності існувала завжди, що могло здійснюватися або на підставі статутних положень таких організацій, або за інститутом представництва¹.

Презумпція авторського права

Директива повторює положення статті 15 Бернської конвенції щодо презумпції авторства. Проте, це зроблено для того, щоб визначити, що такий саме підхід застосовується до суб'єктів суміжних прав стосовно об'єктів, що охороняються².

В Україні зазначений підхід щодо виконавців, виробників фонограм чи відеограм, однак, не для організацій мовлення, встановлено змінами до Закону України «Про авторське право і суміжні права» у 2001 р.³

Докази

Директива, ґрунтуючись на положеннях статті 43 Угоди ТРІПС, визначає необхідність забезпечення, щоб судові органи на прохання однієї сторони мали змогу постановити рішення про надання доказів, що мають значення при порушенні прав інтелектуальної власності, та знаходяться у іншій сторони без шкоди для охорони конфіденційних даних. Також, за правопорушення, скоєного з комерційною метою, від держав-членів вимагається надання судовим органам компетенції на прохання однієї з сторін, постановляти рішення про передачу банківських, фінансових або комерційних документів, які знаходяться у протилежній сторони, без шкоди для охорони конфіденційних даних⁴.

Зазначені положення в цілому відповідають статтям щодо витребування доказів 137 Цивільного процесуального кодексу України та 38 Господарського процесуального кодексу України.

Однак, як ЦПК, так і ГПК України прямо не визначають відповідні механізми збереження конфіденційності таких доказів. Кодекси дозволяють закритий розгляд справи, коли це стосується охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи⁵ або державної, або іншої таємниці, яка охороняється законом⁶. Проте закритий розгляд справи це лише один з необхідних засобів збереження конфіденційності доказів.

¹ Глава 17 ЦК України.

² Стаття 5.

³ Частина 3 статті 38 Закону.

⁴ Стаття 7.

⁵ Стаття 4-4 ГПК України.

⁶ Частина 3 статті 6 ЦПК України.

Тимчасові заходи

Угода ТРІПС

За Угодою ТРІПС, тимчасові заходи включають прийняття судами рішень:

- про запобігання порушень будь-якого права інтелектуальної власності і, зокрема, запобігати введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією товарів, в тому числі імпортовані товари, відразу після проходження митного кордону, а також
- щодо збереження доказів щодо інкримінованого порушення¹.

Як у випадку запобігання порушень так і збереження доказів, Угода вимагає можливості запровадження тимчасових заходів до порушення судової процедури по суті справи з забезпечення, зокрема, заявником застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню, негайного повідомлення сторони, чиїх інтересів це стосується, щонайпізніше — після їх виконання тощо.

У 2002–2003 р.р. на час розробки проекту закону щодо змін законодавчих актів України відповідно до вимог Угоди ТРІПС, ЦПК та АПК України містили механізми забезпечення доказу та забезпечення позову². Найбільш близьким за змістом до тимчасових заходів було забезпечення позову з можливістю накладання арешту на майно і грошові суми відповідача, заборони провадити певні дії тощо³, вимог до позивача щодо забезпечення можливих для відповідача збитків (надання відповідних гарантій відшкодування збитків відповідачу, які можуть виникнути внаслідок застосування заходів з забезпечення позову), можливістю стягнення з позивача збитків, завданих відповідачу забезпеченням позову⁴.

Проте забезпечення позову могло провадитися лише починаючи від порушення справи, виключаючи, таким чином, прийняття термінових судових рішень до порушення судової процедури по суті.

З іншого боку, забезпечення доказів могло здійснюватися і до подачі заяви щодо порушення справи⁵, проте способи забезпечення доказів прямо визначені у кодексі (допит свідків, призначення експертизи, витребування та огляд письмових і речових доказів) були значно вужчі, ніж це вимагалось Угодою ТРІПС. Забезпечення доказів не передбачало надання гарантій з боку заявника, а також відшкодування збитків у випадку безпідставних вимог щодо забезпечення.

У 2003 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності», за яким вносилися зміни до десяти законів, включаючи ЦПК та ГПК України, відповідно до положень Угоди ТРІПС⁶.

Замість розширення інституту забезпечення позову розробники закону запропонували введення до процесуальних кодексів окремих розділів — глави 4-А «Запобіжні заходи» (ЦПК України) та розділу V-1 «Запобіжні заходи» (ГПК України).

Заява про вжиття запобіжних заходів могла подаватися до подання позовної заяви. Відповідно до змін, внесених до кодексів, суд мав змогу зобов'язати

¹ Стаття 50(1)(а)(b) Угоди ТРІПС.

² Статті 35–39 та 149–158 ЦПК України.

³ Стаття 152 ЦПК України в редакції до 18 березня 2004 р.

⁴ Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, — 2002. — С. 40.

⁵ Стаття 35 ЦПК України в редакції до 18 березня 2004 р.

⁶ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 35, ст. 271.

заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, яка вносилася на депозит суду.

Разом з тим, закон передбачав лише декілька видів запобіжних заходів:

- 1) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав (спосіб, прийнятий для забезпечення доказів);
- 2) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб (спосіб прийнятий для забезпечення позову)¹.

При цьому до запобіжних заходів не увійшла заборона провадити певні дії, провадити платежі тощо, що необхідно для запобігання порушень права інтелектуальної власності, зокрема, для запобігання введенню до комерційних каналів товарів з порушеннями прав інтелектуальної власності, про що наголошує Угода ТРІПС.

Новою редакцією ЦПК України від 18 березня 2004 р.² глава «Запобіжні заходи» була вилучена та розширені статті щодо забезпечення позову. Введена можливість забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності³. Уточнено, що суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на депозитний рахунок суду⁴. Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання⁵. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви, заявник має подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня прийняття ухвали про забезпечення позову⁶. У разі прийняття ухвали без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, негайно після її виконання⁷.

Крім того, залишилися раніше існуючі норми щодо забезпечення доказів, в тому числі можливість забезпечення доказів до пред'явлення зацікавленою особою позову⁸.

Наведені норми в цілому відповідають вимогам Угоди ТРІПС щодо тимчасових заходів.

Зазначимо, що «збереження доказів» в редакції Угоди ТРІПС відрізняється за змістом від «забезпечення доказів» у ЦПК України. Стаття 50 Угоди, розвинута у статті 7 Директиви, під збереженням доказів розуміє опис з вилученням або без вилучення зразків, конфіскацію товарів, матеріалів та інструментів, що використовувалися у їх виробництві, пов'язаних з ними документів. Наведені дії ближче до видів забезпечення позову, визначених ЦПК. Єдине, що співпадає з такими діями із способів забезпечення доказів, — є «огляд доказів, в тому числі за їх місцезнаходженням». Разом з цим ЦПК визначає, що «судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів», що теоретично

¹ Стаття 62-2 ЦПК України в редакції до 18 березня 2004 р.

² Голос України, 18 травня 2004 р. № 89 та 20 травня 2004 р. № 91.

³ Частина 4 статті 151.

⁴ Частина 4 статті 153.

⁵ Частина 2 статті 153.

⁶ Частина 5 статті 151.

⁷ Частина 7 статті 153.

⁸ Частина 3 статті 133.

дозволяє приймати рішення про вилучення зразків тощо, однак, як згадувалося вище, без надання заявником застави або інших гарантій та без відшкодування заявником шкоди у зв'язку з безпідставним забезпеченням доказів.

Крім того, у супереч зі статтею 50 (4) Угоди ТРІПС, ЦПК України не передбачає негайного повідомлення сторони, чиїх інтересів це торкається, про прийняття заходів з забезпечення доказів, коли заява про забезпечення доказів розглядається без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення.

Директива 2004/48/ЄС

Тимчасові заходи Угоди ТРІПС у Директиві розширені положеннями статті 7 «Заходи з забезпечення доказів» та статті 9 «Тимчасові та застережні заходи». При цьому більш повним аналогом забезпечення доказів у Директиві є забезпечення позову в ЦПК.

Забезпечення доказів та тимчасові та застережні заходи за Директивою перетинаються.

Забезпечення доказів

Заходи з забезпечення доказів, зокрема, включають опис з вилученням або без вилучення зразків, або фізичну конфіскацію товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та інструментів, що використовувалися у виробництві або збуті зазначених товарів та пов'язаних з ними документів. Зазначені заходи можуть прийматися без заслуховування іншої сторони, зокрема, коли ймовірно, що зволікання може спричинити не виправні збитки суб'єкту права або коли існує ризик руйнування доказів.

Держави-члени забезпечують, аби заходи з забезпечення доказів могли обумовлюватися наданням адекватної застави або рівноцінного забезпечення з боку заявника, для того, щоб забезпечити компенсацію будь-якої шкоди, завданої відповідачеві.

При запровадженні заходів з забезпечення доказів, заявник має порушити в розумний строк розгляд справи в компетентному судовому органі. За відсутності визначення певного строку, він не має перевищувати 20 робочих днів або 31 календарний день, якщо останній буде довшим.

Якщо заходи з забезпечення доказів скасовуються або втрачають силу внаслідок дії або бездіяльності заявника, або у випадках коли згодом виявляється відсутність правопорушення або загрози правопорушення, судові органи повинні мати можливість видавати рішення про надання заявником, на прохання відповідача, компенсації у відповідній формі для відшкодування завданої шкоди¹.

Як зазначалося вище, перелічені положення відповідають нормам з забезпечення позову ЦПК України та нормам щодо запобіжних заходів ГПК України. Відзначимо, що практика застосування запобіжних заходів свідчить про ускладнення їх складністю відкриття депозитних рахунків господарськими судами, порядок відкриття яких не було визначено Державним казначейством України.

Тимчасові та застережні заходи

Положення щодо запобігання порушень права інтелектуальної власності статті 50 Угоди ТРІПС були суттєво розвинуті статтею 9 Директиви «Тимчасові та

¹ Стаття 7 Регламенту.

застережні заходи». Порядок їх застосування в цілому повторюють норми Директиви щодо забезпечення доказів.

Це стосується, як і у випадку забезпечення доказів:

- можливості прийняття заходів без заслуховування іншої сторони та сповіщення іншої сторони не пізніше, як негайно після вжиття заходів;
- можливості проведення на прохання відповідача перевірки, яка включає право на заслуховування;
- скасування або припинення заходів, якщо заявник не порушує в розумний строк процедуру щодо суті справи з строками порушення такими ж як для забезпечення доказів;
- можливість обумовлювати заходи наданням з боку заявника відповідної застави або забезпечення;
- у випадках скасування або призупинення заходів у зв'язку з судовою процедурою або бездіяльністю заявника, відшкодування заявником шкоди, завданої зазначеними заходами¹.

Тимчасові та запобіжні заходи за Директивою включають:

- рішення про судову заборону, призначену запобігти будь-якому неминучому порушенню права інтелектуальної власності, або
- заборону на певний час та, у відповідних випадках, якщо таке передбачене національним законодавством, та за примусової сплати штрафу, продовження гаданих порушень цього права, або
- обумовлення продовження порушень наданням гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права.
- застосування таких же заходів проти посередника, чії послуги використовуються третьою особою для порушень права інтелектуальної власності;
- рішення про конфіскацію або передачу товарів з підозрою на порушення права інтелектуальної власності, щоб запобігти їх розміщенню або обігу у комерційних каналах (теж саме має місце і для забезпечення доказів).
- у разі правопорушень, скоєних у комерційному масштабі — прийняття рішення про запобіжний арешт рухомого і нерухомого майна гаданого правопорушника, у тому числі блокування його банківських рахунків та інших активів, якщо сторона, що зазнала шкоди, наводить переконливі обставини щодо загрози не отримати її компенсації. З цією метою компетентні органи можуть постановляти рішення про передачу банківських, фінансових або комерційних документів або про належний доступ до відповідної інформації.

Зазначені заходи в цілому відповідають заходам з забезпечення позову ЦПК України та запобіжним заходам ГПК України.

В той же час, є необхідним внесення певних уточнень, що стосуються:

- обумовлення продовження порушень наданням гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права.
- застосування відповідних заходів проти посередника, чії послуги використовуються третьою особою для порушень права інтелектуальної власності;

Однак, основна відмінність, на наш погляд, є та, що норми Угоди ТРІПС та Директиви акцентують увагу саме на діях судових органів з термінового запобігання порушень права інтелектуальної власності.

¹ Стаття 9(4)–(7).

Забезпечення ж позову застосовується для всіх видів судових справ для створення можливості для майбутнього реального виконання рішення суду. Воно застосовується тоді, коли відповідач вчиняє або може вчинити дії, які утруднюють чи унеможливають реальне виконання судового рішення¹. Так, зрозуміло, що забезпечення позову необхідно у справах про стягнення аліментів, заробітної плати². Проте, хоча термінове припинення порушення прав інтелектуальної власності уміщується у рамки забезпечення позову, відповідні рішення суду мають прийматися не для полегшення чи унеможливлення виконання судового рішення, а для термінового запобігання порушень. В цьому плані акцент на виділенні у процесуальних кодексах окремого розділу «Запобіжні заходи», що залишилося на цей час у ГПК України, присвяченого саме запобіганню порушень прав інтелектуальної власності, мало сенс.

У зв'язку з зазначеним, доцільним є доповнення статті 151 «Підстави забезпечення позову» ЦПК України положенням щодо запровадження забезпечення позову у випадках запобігання порушень права інтелектуальної власності. Таке доповнення, з іншого боку, було б реалізацією вимоги статті 432 ЦК України щодо можливості суду у випадках та порядку, встановлених законом, постановити рішення про «застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності...».

Право на інформацію

Стаття 9 Директиви «Право на отримання інформації» доповнює відповідну статтю 47 Угоди ТРІПС щодо прав судових вимагати від порушника інформувати суб'єкта права про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні товарів і послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження.

Регламент уточнює, до яких осіб застосовується право на одержання інформації, а також, яка інформація має надаватися. До зазначених осіб входять особи, які володіють товарами, що порушують права у комерційному масштабі; використовують послуги, що порушують права у комерційному масштабі; надають у комерційному масштабі послуги, які використовуються в діяльності, що порушує права; або були визначені згаданими вище особами як залучені до виробництва, виготовлення або збуту зазначених товарів або надання зазначених послуг.

Інформація, що має надаватися, може включати імена та адреси виробників, виготовлювачів, дистриб'юторів, постачальників та інших попередніх володільців товарів або послуг, а також оптових та роздрібних торговців, для яких вони призначаються; інформацію про вироблені, виготовлені, поставлені, отримані або замовлені кількості, а також про ціну, отриману за відповідні товари або послуги.

Зазначаються певні умови надання такої інформації: надання інформації здійснюється без шкоди для інших положень законодавства, які наділяють правоволодарів ширшими правами на отримання інформації, а також визначають порядок поведінки з інформацією, що повідомляється у ході цивільних або кримінальних процедур, відповідальність за зловживання правом на отримання

¹ Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, — 2002. — С. 145.

² Там же, С. 146.

інформації, стосуються охорони конфіденційності джерел інформації або персональних даних тощо.

Як ЦПК, так і ГПК України надає суду право витребування доказів, у випадку ЦПК також право виклику свідків для з'ясування питань, що мають відношення до справи, в тому числі зазначених вище.

Проте прямий перелік у Регламенті як осіб, які мають надавати відповідну інформацію, так і питань, що можуть з'ясуватися, з урахуванням становлення судової практики у галузі права інтелектуальної власності в Україні, обумовлюють доцільність або введення уточнень до процесуальних кодексів України, або відображення зазначених питань у рекомендаціях Верховного Суду та Вищого господарського суду України.

*Заходи, що виплавають з рішення справи по суті:
виправні, альтернативні, судова заборона*

Виправні заходи

Директива передбачає, що суд, приймаючи рішення по суті справи, повинен мати компетенцію з прийняття рішення про

- вилучення з комерційних каналів товарів з порушення прав інтелектуальної власності;
- остаточне видалення з комерційних каналів;
- знищення таких товарів.

Судові органи постановляють рішення про вжиття цих заходів за кошт правопорушника, якщо немає підстав для протилежного.

Новим ЦК України передбачено можливість прийняття судових рішень щодо вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності¹.

ЦПК та ГПК України не містять норм, що заперечують у позовній заяві зазначити вимогу знищення товарів та здійснити заходи з вилучення та значення товарів за кошт правопорушника.

Проте прямо знищення як один з способів захисту права інтелектуальної власності ЦК України не передбачено.

Крім того, норми щодо знищення тютюнових виробів та знищення або промислової переробки алкогольних напоїв містяться тільки для товарів вилучених або конфіскованих під час митних процедур².

В загальному випадку вилучені за рішенням суду товари підлягають реалізації або передачі закладам здоров'я, освіти та іншим³.

Враховуючи пряму вказівку Директиви щодо знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності та нерозвиненість механізмів знищення товарів в Україні, доцільним є доповнити статтю 432 ЦК України положеннями щодо можливості знищення товарів та вилучення, та знищення товарів за рахунок

¹ Частина 2 статті 432.

² Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації від 26 квітня 2003 р. // «Офіційний вісник України», 2003 р. № 18 від 23.05.2003, стор. 38.

³ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби» від 11 липня 2002 р. № 985 // «Офіційний вісник України», 2002 р. № 29 від 02/08/2002, стор. 71.

коштів правопорушника, а також внести зміни до підзаконних актів України, що визначають порядок поведження з товарами, вилученими за рішенням суду.

Судова заборона

Директива передбачає обов'язок держав-членів забезпечити, щоб судові органи разом з прийняттям судового рішення про порушення права інтелектуальної власності могли прийняти рішення про судову заборону для запобігання продовження зазначеного правопорушення. Якщо це передбачено національним законодавством, невиконання рішення щодо судової заборони тягне за собою стягнення штрафу в цілях забезпечення її виконання. Такі ж норми мають застосовуватися і для посередників, чиї послуги використовувалися третіми особами для порушення права інтелектуальної власності¹.

Припинення дій, що порушують право, є одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів, встановлених ЦК України².

Однак законодавство не містить прямо вказівки щодо можливості заборони дій разом з встановленням штрафу у випадку можливого продовження таких дій, що доцільно врахувати у статті 432 ЦК України «Захист права інтелектуальної власності судом».

Альтернативні заходи

Директива визначає можливість держав-членів передбачати, що у відповідних випадках та на прохання особи, до якої може бути вжито виправні заходи та судова заборона, судові органи можуть постановляти рішення про виплату грошової компенсації стороні, що зазнала шкоди, замість застосування заходів та заборони, якщо дії зазначеної особи не були навмисними або недбайливими, коли вжиття зазначених заходів може спричинити непропорційну шкоду та коли виплата стороні, що зазнала шкоди, грошової компенсації уявляється достатнім відшкодуванням³.

Процесуальні кодекси України не містять норм, які б суперечили зазначеним положенням. Разом з тим, враховуючи зазначення таких положень у Директиві, доцільним є ввести відповідне доповнення до статті 432 ЦК України.

Відшкодування та судові витрати

Відшкодування

Директива суттєво уточнює способи відшкодування заподіяної у випадку порушення прав інтелектуальної власності шкоди у порівнянні зі статтею 48 Угоди ТРІПС.

При встановленні розміру відшкодування, судові органи мають:

- врахувати всі належні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, у тому числі втрату прибутків, спричинену стороні, що зазнала шкоди, будь-які неправомірні доходи, отримані правопорушником та, у відповідних випадках, інші фактори крім економічних, такі як моральна шкода, спричинена порушенням суб'єкта права; або
- як альтернатива щодо зазначеного вище пункту можуть, у відповідних випадках, встановлювати компенсацію шкоди як паушальну суму, не меншу

¹ Стаття 11.

² Частина 2 статті 15.

³ Стаття 12.

за розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він запитав дозволу на використання прав інтелектуальної власності, про які йдеться;

- коли правопорушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення, держави-члени можуть передбачати можливість прийняття судовими органами рішення про повернення доходів або виплату шкоди, розмір яких міг би бути встановлений заздалегідь¹.

ЦК України передбачає можливість при порушенні цивільних прав і інтересів відшкодування збитків, а також відшкодування моральної (немайнової) шкоди². Крім того, до спеціальних способів захисту, встановлених у випадку порушення прав інтелектуальної власності відноситься застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення³. Закон, в свою чергу, встановлює розмір разового стягнення (компенсації) лише при порушенні авторського права та суміжних прав у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат⁴.

Таким чином, у законодавстві України відсутні положення щодо:

- сплати як альтернативи відшкодування збитків компенсації як паушальної (разової) суми, не меншу за розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник;
- сплати порушником шкоди або повернення доходів, розмір яких міг би бути встановлений заздалегідь (тобто при звичайному укладанні ліцензійного договору або договору про передачу прав), коли порушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення.

Враховуючи позитивну практику застосування судами відшкодування у вигляді компенсації для об'єктів авторського права і суміжних прав, доцільним є збереження такого підходу з розповсюдження меж розміру стягнення (компенсації) на інші об'єкти права інтелектуальної власності та зазначенням, що сума стягнення має бути не нижче ніж розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник (див. вище).

Судові витрати

Положення Директиви щодо судових витрат з покладанням їх, як правило, на сторону, що програла справу, відповідають відповідним нормам ЦПК та ГПК України.

Опублікування судових рішень

Директива визначає запровадження для судових органів можливості приймати рішення на прохання заявника та коштом правопорушника, про заходи, необхідні для розповсюдження інформації, яка стосується рішення, у тому числі оголошення рішення та його повне чи часткове опублікування. Можливим є

¹ Стаття 13.

² Частина 2 статті 15.

³ Частина 2 статті 432.

⁴ Частина 2 статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

здійснення інших додаткових публічних заходів, які мають бути адекватні обставинам кожного випадку, у тому числі опублікування помітних оголошень.

Стаття 432 ЦК України визначає одним з способів захисту прав інтелектуальної власності «опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення».

Як слідує з Директиви, цю норму доцільно уточнити з зазначенням можливості розповсюдження відомостей також іншими ніж засоби масової інформації способами.

Кодекси поведінки

Директива приділяє значення розробленню підприємницькими або професійними об'єднаннями або організаціями кодексів поведінки на рівні Спільноти з метою сприяти дотриманню прав інтелектуальної власності, зокрема, які рекомендують використання на оптичних дисках коду, що дозволятиме визначати походження його виготовлення¹.

Спеціально законодавчі акти України не визначають обов'язком об'єднань чи організацій розроблення таких кодексів.

Уявляється, що ініціювання розроблення відповідних кодексів може бути зроблено через Указ Президента України, стосовно питань вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності.

Перспективи вдосконалення реалізації прав інтелектуальної власності в ЄС

Враховуючи, що до 29 квітня 2006 р. держави-члени мають прийняти закони, підзаконні акти та адміністративні положення для виконання Директиви, а доповідь про стан застосування Директиви держави-члени мають подати лише у 2007 р., на цей час Комісія не передбачає запровадження змін та доповнень до зазначеної Директиви.

ВИСНОВКИ

Аналіз відповідності положень Директиви 2004/48/ЄС та законодавства ЄС свідчить, що більшість положень Директиви враховані у законодавстві України. Це, насамперед, пов'язано зі значною роботою, що була проведена у зв'язку зі змінами законодавства відповідно до вимог Угоди ТРІПС.

Більш того, певні цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності перевищують відповідні стандарти держав-членів ЄС², а актів, аналогічних за жорсткістю законодавству України щодо лазерних дисків, немає ні в європейських, ні в інших країнах світу.

В той же час, певні положення законодавства України потребують уточнень та доповнень. Це стосується:

- забезпечення отримання та розгляду доказів під час судового розгляду без шкоди для їх конфіденційності;

¹ Стаття 17.

² Дивись, наприклад, пункт г частини 2 статті 52, частину 3, абзац 2 частини 4 статті 52, а також Y. Kapitsa Problems of Intellectual Property Protection at Production and Distribution of Discs for Laser Reading Systems// Ukrainian Law Review, 2002.

- встановлення порядку відкриття депозитних рахунків судами для операцій з внесення застави для запровадження дій з забезпечення позову;
- уточнення кола осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з порушенням прав інтелектуальної власності та інформації, яка надається;
- відображення у законодавстві України положення про негайне повідомлення про прийняті заходи з забезпечення доказів стороні, якої це стосується, після запровадження таких заходів;
- уточнення положень законодавства щодо можливості прийняття термінових судових рішень для запобігання порушень права інтелектуальної власності;
- зазначення у законодавстві положення щодо можливості продовження порушень права інтелектуальної власності за умови надання гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права;
- доповнення законодавства положеннями щодо знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності та можливості вилучення та знищення товарів за кошт правопорушника;
- введення до законодавства положень щодо встановлення штрафу у випадку продовження дій з порушення прав інтелектуальної власності альтернативних заходів;
- уточнення положень щодо відшкодування збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення;
- встановлення меж виплат разового стягнення (відшкодування) для всіх об'єктів права інтелектуальної власності;
- уточнення положень щодо розповсюдження інформації, яка стосується судового рішення.

§ 6.2. МИТНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ВСТУП

Причини гармонізації та підготовка актів Спільноти

У грудні 1994 р. Рада ЄС схвалила Регламент Ради (ЄС) № 3295/94, що визначає заходи, призначені для заборони випуску у вільний обіг, експорту, реекспорту або встановлення режиму призупинення для контрафактних та піратських товарів,¹ та у червні 1995 р. Регламент Ради (ЄС) № 1367/95 щодо імплементації вказаного Регламенту². Зазначені акти імплементували положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності Світової організації торгівлі щодо спеціальних вимог з заходів на кордоні³.

У 1999 р. до Регламенту (ЄС) 3295/94 Регламентом (ЄС) № 241/1999 були введені поправки, пов'язані з необхідністю розповсюдити його дію на патенти або додаткові сертифікати захисту ліків та фітофармацевтичних речовин, розширенням повноважень митних органів, а також з полегшенням митного захисту товарів з торговельною маркою Спільноти⁴.

Ввезення піратських товарів на територію ЄС набуло значних масштабів. За даними митних органів, протягом чотирьох років (1998-2001) збільшення виявлених контрафактних виробів на митних кордонах відбулося у десять разів — з 10 до 100 мільйонів одиниць⁵.

У статистичних даних митних органів Спільноти виявляється дві тенденції. Перша — підробники тепер більш зацікавлені у кількості ніж у якості. Організовані шахраї більше не мають діло з товарами зі значною додатковою вартістю. Замість цього виробляється значна кількість побутових товарів у комерційних масштабах. Друге стосується видів товарів. Так, у 2001 р. кількість вилучених продовольчих товарів була на 75% більше ніж рік тому, такий же ріст стосувався одягу, в той час коли збільшення підроблених або піратських CD досягло 15300%.

При цьому має місце розширення участі організованої злочинності у значних міжнародних перевезеннях підроблених товарів, що свідчить як про вигідність таких операцій та про збільшення професіоналізму.

У зв'язку з зазначеним, з точки зору Комісії, необхідним є розвиток законодавства з поліпшення та гармонізації митних заходів та більш ефективного їх застосування. Суттєвих доповнень вимагає Регламент (ЄС) № 3295/94, що має бути відкликаним та заміненим на іншій.

¹ Commission regulation (EC) N 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods, OJ N L 431, 30.12.1994, P. 8

² Commission regulation (EC) N 1367/95 of 16 June 1995 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) N 3295/94 laying dawn measures concerning the entry into Community and the export and re-export from the Community of goods infringing certain intellectual property rights, OJ N L 133, 17.6.1995, P. 2.

³ статті 5–60.

⁴ Commission Regulation (EC) N 2549/1999 of 2 December 1999 OJ L 308, 2.12.1999, P. 16.

⁵ Proposal for a Council Regulation concerning customs action against suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights, COM(2003) 20 final.

В Пропозиції до проекту нового Регламенту, ініційованого Комісією у січні 2003 р.,¹ визначалися такі його нові положення²:

- розширення обсягу регулювання у порівнянні з Регламентом № 3295/94 з його розповсюдженням на сорти рослин, географічні зазначення та зазначення місця походження, а також промислові зразки Спільноти. Так, у 2001 р. збільшення кількості контрафактних продовольчих товарів, спиртних та інших напоїв досягло 75% та склало 4 мільйони одиниць. Деякі з цих продуктів можуть бути особливо небезпечними для споживачів;
- поліпшення якості інформації, яка подається до митниць суб'єктами права, які звертаються для запровадження заходів. Гармонізація терміну дії (один рік) та форми заявок, а також стимулювання подання заявок в електронній формі;
- якщо є зловживання інформацією, яка надається суб'єкту права митницею, або така інформація використовується з іншою метою, ніж це передбачено Регламентом, заява суб'єкта права може бути тимчасово відсторонена на термін дії, що залишився, або взагалі може у подальшому не відновлятися;
- збори та засоби забезпечення мають бути відмінені для МСП з наданням їм безоплатного використання засобів захисту, передбачених Регламентом. Засоби забезпечення заяви про запровадження митних дій, що застосовувались раніше, у проекті були замінені на надання гарантій з боку суб'єкта права;
- було розширено обсяг процедури *ex-officio* (за власною ініціативою), що дозволяє митним органам діяти без подання заяви зацікавленими особами, особливо щодо врахування інтересів суб'єктів права МСП. Так, митні служби, якщо вони мають достатні підстави підозрювати, що товари порушують права інтелектуальної власності, можуть затримувати підозрювані товари протягом трьох робочих днів. За цей термін суб'єкт права має подати заяву на здійснення відповідних дій до компетентно органу. Процедура надає змоги митницям повідомляти про гадані порушення суб'єкту права, який не звертався за відповідним захистом та не знає, що права його порушені;
- суб'єкти права інтелектуальної власності одержуватимуть більш детальну та частіше інформацію від митниць;
- суб'єктам права зможуть бути надані зразки товарів для вивчення та для можливості подальшого продовження відповідних процедур;
- є новим, що суб'єкти права не зобов'язані чекати закінчення основних процесуальних дій, та знищення піратських виробів можливе на підставі угоди з особою, яка утримує такі вироби або декларантом. Зазначене може вирішити проблему складування та зберігання піратської продукції;
- раніше безмитне перевезення товарів приватними особами в обсягах, дозволених митними правилами (175), не розглядалося у відповідному Регламенті, хоча запровадження спеціального регулювання вимагалось бізнесовими колами. В новому Регламенті визначено, що безмитне перевезення товарів у встановлених межах є можливим, якщо це не є приховуванням переміщення значного обсягу контрафактної продукції.

¹ Proposal for a Council Regulation concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights, COM(2003) 20 final, 20.01.2003.

² Частина 2.5.

Після обговорення проекту Регламенту Радою він був прийнятий Радою ЄС у липні 2003 р.

Розвиток та практика застосування законодавства

Звіти про застосування Регламенту 1383/2001 мають подаватися Комісією Раді щорічно з доданням, за необхідності, пропозицій з доповнення цього Регламенту¹. На цей час Комісією не було оприлюднено результатів аналізу практики застосування Регламенту 1383/2001.

МИТНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Предмет застосування

Регламент, так само, як і законодавство України у порівнянні до Угоди ТРІПС суттєво розширює перелік об'єктів інтелектуальної власності, щодо яких можливе запровадження митних заходів.

Так, Угода ТРІПС зобов'язує держави-учасниці запровадити спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні лише щодо товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених з порушенням авторських прав. Щодо товарів з порушенням інших прав інтелектуальної власності митні заходи можуть бути запроваджені на розсуд держави-учасниці за умови дотримання вимог розділу Угоди ТРІПС щодо митних заходів².

При цьому «товари з фальсифікованою торговельною маркою» за Угодою визначаються як «будь-які товари, в тому числі упаковка, які без дозволу містять торговельну марку, ідентичну законно зареєстрованій для таких товарів торговельної марки, або яку не можна відрізнити за основними її ознаками від такої ж торговельної марки і яка, таким чином, порушує права власника даної торговельної марки згідно із законодавством країни імпортування».

«Товари, виготовлені з порушенням авторських прав», означають «будь-які товари, які є копіями, зробленими без згоди суб'єкта права або особи, належним чином уповноваженої суб'єктом права у країні виготовлення, і які безпосередньо або опосередковано виготовлені з виробу, де виготовлення такої копії вважається порушенням авторського права або суміжних прав згідно із законом країни імпортування»³.

Регламент, в свою чергу, передбачає можливість запровадження митних заходів щодо таких трьох груп товарів, які порушують право інтелектуальної власності⁴:

1. Контрафактні товари, що включають:

- товари з ознаками, аналогічними «товарам з фальсифікованою торговельною маркою Угоди ТРІПС;
- крім того — будь-який символ торговельної марки (наприклад, логотип, етикетка, наклейка, проспект, інструкція з використання, гарантійний документ, на якому стоїть цей вид знаку), у тому числі відображений окремим від товарів, за тих же умов, що і для товарів, наведених вище;

¹ Стаття 23 Регламенту.

² Стаття 51.

³ Примітки 14(a)(b) до статті 51 Угоди ТРІПС.

⁴ Стаття 2(1).

- упаковки, на які нанесено знаки контрафактних товарів, що відображені окремо, за тих же умов, як і для товарів, наведених вище. Останнє положення уточнює норму Угоди ТРІПС щодо упаковок та акцентує увагу на упаковках, наявних окремо від товарів.
2. Піратські товари, визначення яких відповідає визначенню «товарів з порушенням авторських прав» з доданням товарів, які є копіями або які містять копії, виготовлені без згоди особи, що має право на зареєстрований або незареєстрований згідно з національним законодавством промисловий зразок, або особи, яка була належним чином уповноважена суб'єктом права у країні виготовлення;
3. Товари, які у державі-члені, де подаватиметься заява на застосування дій митних органів, порушують:
- патент відповідно до законодавства цієї держави-члена;
 - додатковий сертифікат захисту виду;
 - національні права на сорти рослин згідно з законодавством цієї держави-члена або права на сорти рослин Спільноти;
 - зазначення походження або географічні зазначення, які охороняються за законодавством цієї держави-члена або на рівні Спільноти.

Крім того, новим у порівнянні з Угодою ТРІПС є можливість застосування митних заходів щодо форм або матриць, що прирівнюються до товарів, які порушують право інтелектуальної власності, які спеціально призначені або пристосовані для виготовлення таких товарів, за умови, що використання цих форм або матриць порушує права суб'єкта права згідно з законодавством Спільноти або держави-члена, у якій подаватиметься заява на застосування дій митних органів¹.

Митний кодекс України у порівнянні до Угоди ТРІПС та Регламенту застосовує найбільш загальне визначення щодо товарів з порушенням прав інтелектуальної власності. Контроль за переміщенням через митний кордон товарів застосовується щодо контрафактних товарів, до яких входять «товари, що містять об'єкти прав; а інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку»².

Таким чином, додатково до кола товарів, щодо яких можливо запровадження митних заходів за Регламентом, в Україні до таких товарів входять товари, що містять і інші об'єкти права інтелектуальної власності, охорона яких передбачена ЦК України³, — комерційні таємниці, компоновання (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції. Застосування митних заходів можливо також для порід тварин. Крім того перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких застосовується митний контроль, не обмежений, як у випадку Угоди ТРІПС або Регламенту. При визнанні певного об'єкта цивільних прав, об'єктом права інтелектуальної власності можливо застосування митного контролю щодо товарів, що містять такий об'єкт.

В той же час, МК України не акцентує увагу на можливості застосування митного контролю для упаковок, які містять торговельну марку без дозволу суб'єкта

¹ Стаття 2(3) Регламенту.

² Частина 10 статті 1 МК України.

³ Стаття 420 ЦК України.

права або марку, яку неможливо відрізнити за основними ознаками від зареєстрованої торговельної марки, що надходять як разом з контрафактними товарами, так і які містять торговельну марку, відображену окремо.

Також не уточнюється, чи застосовується митний контроль у випадку використання будь-якого символу торговельної марки (логотип, етикетка, наклейка, проспект, інструкція з використання, гарантійний документ, на якому стоїть цей вид знаку тощо), у тому числі відображеного окремо від товарів.

Безумовно, «товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності» (якщо враховувати, що товарами є, зокрема, будь-яке рухоме майно¹, в свою чергу, майном є, зокрема, окрема річ чи сукупність речей², а «річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки³») мають включати і упаковки і етикетки, інструкції тощо. Однак пряма вказівка Регламенту на важливість застосування митних заходів для таких об'єктів вимагає уточнення зазначеного питання або через включення додаткових положень до МК України чи Положення, або через підготовку відповідного роз'яснення митними органами.

Сфера застосування

Застосування митного контролю в Україні можливо стосовно товарів, що ввозяться або вивозяться з території України та які порушують права інтелектуальної власності, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України⁴.

Положення уточнює, що такий контроль «не поширюється на товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не призначені для використання в комерційних цілях, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях»⁵.

Зазначимо, що вилучення з сфери дії митних заходів товарів, що перевозяться транзитом, відповідає прямій вказівці Угоди ТРІПС з незастосування спеціальних вимог щодо заходів на кордоні до транзитних товарів⁶.

Зазначена сфера застосування митного контролю відповідає випадкам застосування Регламенту окрім двох положень.

Так, Регламент не застосовується до товарів, на які була нанесена торговельна марка за згоди суб'єкта права на цей знак, або товарів, які мають захищене зазначення походження або захищене географічне зазначення, або перебувають під патентною охороною або охороною додаткового сертифіката захисту, авторського права або суміжних прав, або права на промисловий зразок або сорт рослин та які були виготовлені за згоди суб'єкта права, проте, без його згоди надходять для декларування для вільного обігу, експорту або реекспорту⁷.

Таким чином, митні заходи не застосовуються у випадку паралельного імпорту.

¹ Частина 39 статті 1 МК України.

² Стаття 190 ЦК України.

³ Стаття 179 ЦК України

⁴ Частина 10 статті 1.

⁵ Пункт 2 Положення.

⁶ Примітка 13 до статті 51 Угоди ТРІПС.

⁷ Абзац 1 статті 3(1).

Він також не застосовується до товарів, зазначених вище та які були виготовлені або були захищені іншим правом інтелектуальної власності, зазначеним у статті 2(1), за умов, відмінних від погоджених з суб'єктом прав¹.

Крім того Регламент робить акцент на вилученні із сфери застосування Регламенту товарів некомерційного характеру в особистому багажі пасажирів в межах дозволеного для звільнення від мита за умови відсутності будь-яких конкретних ознак для припущення, що товари належать до комерційного трафіку.

Зазначених уточнень законодавство України не містить.

Заходи, що вживаються до подання заяви на застосування дій митними органами

МК України підкреслює, що застосування митних заходів (призупинення митного контролю) в Україні здійснюється митними органами лише для контрафактних товарів, які мають ознаки товарів, зареєстрованих у реєстрі. Такі ж норми (проте щодо зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності) містить і Положення.

Таким чином законодавство України виключає дії митних органів *ex officio* — за власною ініціативою при виявленні товарів, щодо яких є підозра вважати, що вони порушують права інтелектуальної власності, що суперечить положенням статті 4 Регламенту.

Зазначимо, що Угода ТРІПС визначала не обов'язок, а лише можливість держав-членів «вимагати від компетентних органів діяти за власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали *prima facie* доказ порушення права інтелектуальної власності»².

Дій *ex officio* не містив і Регламент 3295/94. Проте зазначені дії були спеціально введені Регламентом 1383/2003. Так, якщо «до того часу, як подана заява суб'єктом права або буде прийнято щодо неї рішення, є достатні підстави підозрювати, що йдеться про товари, які порушують право інтелектуальної власності, митні органи можуть призупинити випуск або затримати товари протягом трьох робочих днів від моменту, коли як суб'єкт права, а також декларант або володілець товару, за умови, що останні є відомі, отримують сповіщення, аби дозволити суб'єкту права подати заяву на застосування дій»³.

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

Такого положення законодавство України не містить.

Подання заяви

Регламент детально визначає перелік відомостей, що містить заява на застосування митних заходів, а також даних, що має повідомляти суб'єкт права, якщо вони йому відомі⁵. Така заява має бути розглянута та заявник повідомлений

¹ Абзац 2 статті 3(1).

² Стаття 58.

³ Стаття 4(1).

⁴ Стаття 4(2).

⁵ Стаття 5(5).

про результати розгляду, як і в Україні, протягом 30 робочих днів з моменту її одержання.

В цілому такі відомості відповідають інформації, що має надаватися при поданні, аналогічній заяві в Україні¹.

Суттєва різниця є щодо доказів того, що заявник є суб'єктом права інтелектуальної власності.

Так, за Положенням до заяви має надаватися «витяг з відповідного реєстру державного органу, що видав охоронний документ про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності, який засвідчує дійсність акта про реєстрацію на момент подання заяви»².

Така вказівка викликає багато запитань. Не є можливим задовольнити її вимоги щодо об'єктів авторського права, суміжних прав, комерційної таємниці, для яких як міжнародними договорами, так і законами України не передбачена реєстрація, а авторство щодо об'єктів авторського права та суміжних прав презюмується зовсім за іншим критерієм, а також щодо географічних зазначень, що можуть охоронятися не на підставі реєстрації, а за законодавством про недобросовісну конкуренцію.

Крім того отримання відповідного витягу вимагає часу, не співвідноситься з терміновим характером дій з припинення піратства та може розглядатися як «безпідставне ускладнення», «невиправдані затримки», що забороняється Угодою ТРІПС³.

У Регламенті 1367/95 свого часу містилась також вимога надання разом з заявою виправдувального документа, який підтверджує, що заявник є суб'єктом прав на товари, щодо яких провадиться реєстрація⁴.

Неоднозначність такої вимоги призвела до того, що у 1999 р. до Регламенту були внесені зміни Регламентом 2549/1999 з детальною регламентацією, які документи мають подаватися.

Так, у випадку, якщо заява подається суб'єктом права та право є зареєстрованим, або подана заявка на реєстрацію, надається документ про реєстрацію або документ, який підтверджує, що подана заявка (у випадку України такими документами є патент, свідоцтво про реєстрацію та, щодо заявки, повідомлення про встановлену дату подання заявки).

Щодо авторського права, суміжних прав або прав на промисловий зразок, які не зареєстровані або заявка на реєстрацію щодо яких не подана, — будь який доказ авторства або статусу заявника як первинного володільця⁵ (в Україні та інших країнах за статтею 15 Бернської конвенції таким доказом є зазначення ім'я автора на творі або, стосовно творів, випущених з анонімно або під псевдонімом, — їх видавець).

Якщо заявка подана іншою особою, яка має право реалізовувати певні з прав інтелектуальної власності, додатково до зазначеного вище доказу додається документ, на підставі якого особа уповноважена на реалізацію таких прав⁶.

Якщо заявка подається суб'єктом права не особисто, додається документ, який уповноважує особу на подання такої заявки⁷.

¹ Пункт 6 Положення.

² Пункт 6 Положення.

³ Стаття 41(2).

⁴ Стаття 3(2).

⁵ Стаття 2(а).

⁶ Стаття 2(б).

⁷ Стаття 2(с).

Зазначимо, що за оформлення заяви не має вимагатися «оплата жодних адміністративних витрат»¹. Напроти, в Україні здійснення контролю можливо лише за умови сплати збору, що сплачується за реєстрацію товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за продовження дії реєстрації, а також за внесення змін до реєстру»².

Слід відзначити також наголос Регламенту на стимулюванні подання заяв на застосування заходів в електронній формі³, що на цей час в Україні не здійснюється.

Суттєвим питанням з запровадження митних заходів є надання заявником «застави або еквівалентної гарантії, достатніх для захисту відповідача та компетентних органів, а також, щоб запобігти зловживанню»⁴. Така застава або еквівалентна гарантія, як відмічається в Угоді ТРІПС, не має безпідставно утримувати від звернення до застосування спеціальних вимог щодо заходів на кордоні.

У Регламенті 3295/94 зазначалася можливість держав-членів вимагати від правоволодільця, коли його заява прийнята, або коли запроваджені заходи з втручання, — внесення забезпечення. Однак вимога щодо внесення забезпечення ускладнювала ініціювання відповідних митних процедур. Це призвело до заміни у Регламенті 3295/1994 внесення забезпечення на надання суб'єктом права декларації, за якою він бере на себе відповідальність щодо осіб, яких стосується надходження товарів для вільного обігу, експорту, реекспорту, у разі, коли порушені митні заходи будуть припинені через дію або бездіяльність суб'єкта права або коли згодом виявиться, що товари не порушують жодного права інтелектуальної власності.

Такий підхід відповідає законодавству України де передбачено надання гарантійного листа (зобов'язання) про відшкодування витрат на зберігання, експертизу об'єкта інтелектуальної власності та інших витрат митних органів, а також відшкодування збитків власникові товару в разі непідтвердження порушень⁵.

Проте є потреба в уточненні предмету гарантії, що стосується витрат на знищення товарів. Так, за Регламентом у декларації суб'єкт права бере на себе відповідальність перед особами, яких стосується переміщення товарів, та погоджується взяти на себе втрати, спричинені застосуванням Регламенту у зв'язку з узяттям товарів під митний контроль (зокрема, витрати на проведення аналізу зразків товарів) та знищенням товарів⁶.

Прийняття заяви

За Регламентом митна установа встановлює термін, протягом якого митні органи виконуватимуть свої дії, що не має перевищувати один рік. Наприкінці зазначеного строку на прохання суб'єкта права цей термін може бути продовжено. Зазначені положення відповідають встановленим в Україні — об'єкт інтелектуальної власності реєструється строком на шість місяців або на один рік з правом продовження реєстрації⁷.

¹ Стаття 5(7).

² Пункти 4, 10 Положення.

³ Стаття 5(3).

⁴ Стаття 53(1) Угоди ТРІПС.

⁵ Пункт 6 Положення.

⁶ Стаття 6(1).

⁷ Стаття 8(1) Регламенту та пункт 12 Положення.

Визначається, що суб'єкт права має повідомити компетентну митну установу, коли його право вже не має чинної реєстрації або закінчився строк його дії¹. Зазначене уточнення є цілком слушним. Доцільно, у зв'язку з цим, вточнити Положення щодо повідомлення Держмитслужби про зміни у відомостях, поданих для реєстрації об'єкту права інтелектуальної власності².

Застосування митних заходів

Порядок застосування митних заходів за Регламентом з певних питань суттєво відрізняється від встановленого в Україні. Крім того існує принципове протиріччя між МК України та Положенням. За МК України, контрафактність товарів має бути встановлена протягом 15 та, якщо строк продовжено, 30 календарних днів. Якщо протягом зазначеного строку контрафактність товарів не буде підтверджена — товари підлягають митному оформленню в установленому порядку. Протягом цього строку має бути проведена експертиза товарів. Кодекс не оговорює необхідність подання заяви щодо судового розгляду порушення прав інтелектуальної власності³.

Положення, в свою чергу, передбачає обов'язок правовласника або його представника протягом терміну зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності (до 30 днів) подати позовну заяву до суду про захист його прав згідно із законодавством або самостійно врегулювати питання порушення прав правовласника з власником об'єкта, митне оформлення якого зупинено.

Митному органу має бути подана ухвала суду про порушення провадження в справі щодо порушення прав інтелектуальної власності. При подачі ухвали, митний орган продовжує термін зупинення митного оформлення до прийняття судового рішення.

Розглянемо основні етапи застосування митних заходів за Регламентом.

1. Митний орган, який підозрює, що товари порушують права інтелектуальної власності, та були названі у рішенні відповідного митного органу щодо прийняття заяви про застосування заходів, призупиняє їх випуск або проводить затримання зазначених товарів.

Таке призупинення митний орган проводить самостійно або після консультацій з заявником⁴.

2. Митний орган інформує суб'єкта права, а також декларанта або володільця товарів про призупинення випуску товарів та уповноважений повідомляти їм їх реальну або передбачувану кількість, а також реальний або передбачуваний вид товарів, що були призупинені або які були затримані⁵. Таке сповіщення в цілому відповідає і прийнятому в Україні.

Суттєвим є, що сповіщення цієї інформації не зобов'язує зазначених осіб звертатися до компетентної установи для прийняття відповідного рішення.

У випадку України, правовласник або його представник має невідкладно прибути до митного органу, який зупинив митне оформлення об'єкта інтелектуальної власності, для обстеження об'єкта інтелектуальної власності та надіслання зразків для проведення обстеження чи експертизи, якщо це буде дозволено митним органом⁶.

¹ Стаття 8(1) Регламенту.

² Пункт 9.

³ Стаття 257.

⁴ Стаття 9(1).

⁵ Стаття 9(2).

⁶ Пункт 27 Положення.

3. На прохання суб'єкта права, з метою визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності, він інформується, якщо такі данні відомі, про імена та адреси одержувача, відправника, декларанта або володільця товарів, а також походження та джерело надходження товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують право інтелектуальної власності.

Таке інформування здійснюється відповідно до положень національного законодавства, що стосуються захисту персональних даних, комерційної та промислової таємниці, а також професійної та адміністративної конфіденційності¹.

Будь-яке інше використання наданої інформації може тягнути за собою цивільну відповідальність суб'єкта права та призупинення заяви на застосування дій протягом періоду решти її чинності та її відновлення лише у державі-члені, де мали місце події².

В Україні Положенням чи МК України не передбачені застереження щодо конфіденційності інформації, яка передається суб'єкту права. Необхідним також є уточнення у МК України переліку відомостей, що повідомляються суб'єкту права³.

4. Заявнику та особам, яких стосуються зазначені товари, надається можливість перевірки товарів. Митний орган може брати зразки, які за чітким проханням суб'єкта права, можуть передаватися йому або надсилатися для цілей проведення аналізу⁴.

МК України надає можливість відбору зразків та направлення на експертизу і декларанту⁵, що, на наш погляд, є цілком доцільним.

5. Відповідно до положень законодавства держав-членів, здійснюються судові та, що передбачено законодавством, інші процедури визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності⁶.

6. Якщо у строк десяти робочих днів від отримання сповіщення про призупинення випуску або затримання, митний орган не був поінформований про порушення процедури, призначеної визначити, чи було порушено право інтелектуальної власності, приймається рішення щодо звільнення товарів або призупинення затримання, за умови, що були виконані всі митні формальності⁷.

У відповідних випадках цей строк може бути продовжено максимально на десять робочих днів.

За швидкокопсувних товарів, зазначений строк встановлюється тривалістю три робочі дні, що може бути подовжений.

Як вже згадувалось вище, МК України не містить застереження щодо подання заяви до судових органів для визначення, чи мало місце порушення прав інтелектуальної власності.

7. Регламент передбачає можливість застосування різних дій щодо різних об'єктів права інтелектуальної власності.

7.1. У разі товарів, щодо яких існує підозра порушення права на промисловий зразок, патентів, додаткових сертифікатів захисту або прав на сорти рослин,

¹ Стаття 9(3).

² Стаття 12.

³ Стаття 257.

⁴ Стаття 9(3).

⁵ Стаття 257.

⁶ Стаття 10.

⁷ Стаття 13.

декларанту, власнику, імпортеру, експортеру, володільцю товару або одержувачу товари можуть бути надані або затримання товарів припинено через надання гарантії та за умови, що:

- митний орган був проінформований про порушення процедури для визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності,
- уповноважена установа при закінченні строку призупинення випуску товарів не дозволила застосування запобіжних заходів;
- були виконані всі митні формальності.

При цьому зазначена гарантія має бути достатньою для захисту інтересів суб'єкта права. Надання такої гарантії не впливає на інші можливості правового захисту, що є у розпорядженні суб'єкта права.

Коли процедура, призначена для визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності відповідно до положень національного законодавства, не була порушена з ініціативи суб'єкта права на промисловий зразок, патент, додатковий сертифікат захисту або сорт рослин, ця гарантія припиняє дію¹.

Законодавство України не містить зазначеного порядку.

7.2. Для інших товарів та для товарів, зазначених у пункті 7.1 (для котрих не були надані гарантії), щодо яких було визначено, що вони порушують права інтелектуальної власності, компетентні установи:

- знищують товари, визнані як товари, які порушують право інтелектуальної власності, або вилучають їх з комерційного обігу для запобігання тому, щоб вони завдавали шкоди суб'єкту права, без будь-якого відшкодування та, якщо національне законодавство не містить інших положень, будь-яких витрат для державного казначейства;
- вживають стосовно таких товарів будь-які інші заходи, внаслідок яких зацікавлені особи позбавляються економічної вигоди від цієї операції.

Крім виняткових випадків, не вважається, що просте усунення торговельних марок, нанесених неналежним чином на контрафактні товари, ефективно позбавляє відповідних осіб економічної вигоди від цієї операції.

- передають їх державному казначейству з збереженням раніше зазначених вимог щодо таких товарів, в тому числі — стосовно вилучення товарів із комерційного обігу².

Товари, визнані такими, що порушують право інтелектуальної власності забороняється ввозити на митну територію Спільноти, випускати для вільного обігу, вивозити з митної території Спільноти, експортувати, реекспортувати, підлягати процедурі тимчасового звільнення або розміщати у вільній зоні або на вільному складі³.

В Україні товари — предмети порушення митних правил конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, — безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень.

Реалізація товарів здійснюється на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України⁴.

¹ Стаття 14.

² Стаття 17.

³ Стаття 16.

⁴ Стаття 172 МК України.

Реалізації не підлягають, зокрема, лікарські та медичні препарати; алкогольні напої та тютюнові вироби.

Лікарські та медичні препарати, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори знищуються або безоплатно передаються органом, що здійснив вилучення, державним чи комунальним закладам охорони здоров'я.

Тютюнові вироби підлягають знищенню, алкогольні напої — знищенню або промисловій переробці. Порядок знищення або промислової переробки встановлюється Кабінетом Міністрів України¹.

Зазначимо, що в цілому порядок поводження з контрафактною продукцією в Україні відповідає Регламенту. Проте, хоча реалізація товарів на митних аукціонах може відповідати «вживанню стосовно таких товарів будь-яких інших заходів, внаслідок яких зацікавлені особи позбавляються економічної вигоди від цієї операції», практика застосування Регламенту у державах-членах ЄС свідчить, що основним засобом поводження з такими товарами є їх знищення.

З іншого боку, рішення про конфіскацію товарів, в тому числі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, приймає суд, який може винести рішення також про їх вилучення з цивільного обороту, в тому числі заборону подальшої реалізації.

Спрощена процедура знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності

З метою прискорити здійснення митних заходів, Регламентом запропонована нова спрощена процедура знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності².

Процедура передбачає можливість знищення товарів за згоди суб'єкта права інтелектуальної власності. При цьому немає необхідності визначати, чи було порушено право інтелектуальної власності згідно з національними нормами. З цією метою:

- у строк десяти робочих днів або трьох робочих днів у разі швидкопсувного товару від моменту сповіщення про застосування заходів, суб'єкт права інтелектуальної власності повідомляє у письмовій формі митні органи, що товари, які є предметом процедури, є товарами, які порушують право інтелектуальної власності, та надає зазначеним органам письмову згоду декларанта, володільца або власника товарів щодо відмови від них для їх передачі з метою знищення. За згоди митних органів, декларант, володілець або власник товарів можуть надати таку інформацію безпосередньо митним установам. Згода щодо передачі товарів вважається прийнятою, коли декларант, володілець або власник товарів не висловили конкретних заперечень проти знищення протягом встановленого строку. Цей строк може подовжуватися ще на десять робочих днів, якщо цього вимагають обставини,
- якщо національним законодавством не передбачено іншого, знищення проводиться коштом суб'єкта права та під його відповідальність; перед цим

¹ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації від 26 квітня 2003 р. // «Офіційний вісник України», 2003 р. № 18 від 23/05/2003, стор. 38, реєстр.код 25085/2003.

² Стаття 11.

здійснюється систематичний відбір зразків, які митні органи мають зберігати в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятими в судових процедурах держави-члена, де може бути необхідним їх використання.

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

Законодавство України не передбачає зазначеного спрощеного порядку знищення товарів.

Санкції

Регламент визначає, що кожна держава-член встановлює санкції, які мають застосовуватися у випадках порушення цього Регламенту, та які мають бути ефективними, пропорційними та переконливими¹.

МК України передбачає санкції у вигляді попередження, штрафу та конфіскації товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил², загальний зміст яких відповідає прийнятим у законодавстві держав-членів.

Крім того кодексом передбачено накладання спеціального штрафу на громадян за ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб підприємств — від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів³.

Відповідальність митних органів та суб'єкта права

Регламентом визначається, що, якщо заява була подана, та товари з порушенням прав інтелектуальної власності не були виявлені або були звільнені, це не надає право суб'єкту права на відшкодування митними органами. Зазначене звільнення від відповідальності не розповсюджується на всі інші випадки відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій митного органу.

Щодо суб'єкта права, його цивільна відповідальність має регулюватися законодавством держави-члена ЄС⁴.

МК України спеціально не оговорює питання відповідальності митних органів. При заподіянні шкоди з вини митних органів, відшкодування ними збитків здійснюється за статтею 15 ЦК України.

В силу прямої вказівки Регламенту щодо відповідальності митних органів, доцільним є зазначення відповідного положення у МК України, передбачивши, також, звільнення від відповідальності при не виявленні або звільненні товарів.

Відповідальність суб'єкта права інтелектуальної власності в Україні визначається обсягом гарантії, що надається митному органу, а також нормами ЦК України щодо захисту цивільних прав та інтересів.

ВИСНОВКИ

Аналіз нормативних актів України, Регламенту 1383/2001 та Угоди ТРІПС свідчить, що законодавство України потребує суттєвих змін та доповнень з

¹ Стаття 18.

² Стаття 322.

³ Стаття 345.

⁴ Стаття 19.

метою приведення його у відповідність до законодавства ЄС. Вказане стосується:

- уточнення кола контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упаковки та речі з символами торговельної марки, представлені окремо від контрафактних товарів);
- розповсюдження спеціальних митних заходів на форми та матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних товарів;
- закріплення за митними органами прав діяти *ex officio*;
- визначення випадків, коли митні заходи не застосовуються;
- уточнення, які документи мають подаватися митним органам для засвідчення того, що заявник є суб'єктом права інтелектуальної власності;
- визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган про, якщо закінчився строк чинності права інтелектуальної власності або зазначене право було визнане недійсним;
- уточнення порядку повідомлення суб'єкта права, декларанта або власника товарів у випадку зупинення митного оформлення;
- відображення у законодавстві України порядку щодо припинення митними органами зупинення митного оформлення товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують права на патент, сорти рослин, за умови надання гарантій декларантом, власником, імпортером, експортером, володільцем або одержувачем товарів;
- запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
- уточнення випадків відповідальності митних органів в результаті їх дій стосовно товарів, відносно яких існує підозра, що вони порушують право інтелектуальної власності, а також відповідальності суб'єкта права інтелектуальної власності.

ГЛАВА 7. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ

Метою статті 81 Договору про заснування Європейської Спільноти є захист конкуренції з точки зору захисту інтересів споживачів та забезпечення ефективного розподілу ресурсів. Стаття 81(1) Договору забороняє всі договори та узгоджені дії, які можуть впливати на торгівлю між державами-членами і обмежують чи усувають конкуренцію в межах спільного ринку. Такі дії включають, зокрема, заборону фіксації цін, обмежень та контролю виробництва, ринків, технічного розвитку чи капіталовкладень, розподілу ринків, визначення неоднакових умов контрактів, укладання контрактів залежно від додаткових зобов'язань тощо.

Проте частина 3 статті 81 дозволяє певні винятки з застосування положень статті 81(1), що стосується картельної практики, яка сприяє поліпшенню виробництва та розподілу продукції, спричиняє технічний та економічний прогрес, надаючи при цьому споживачам справедливу частку вигоди, і які:

- не накладають на підприємства обмежень, що не є необхідними для досягнення цих цілей,
- не надають підприємствам можливості усунення конкуренції стосовно значної частини певних виробів.

З іншого боку, закони щодо охорони прав інтелектуальної власності закріплюють виключні права осіб на використання винаходів, корисних моделей, торговельних марок та інших об'єктів права інтелектуальної власності. Особа, що має виключне право, може заперечувати неавторизованому використанню об'єкта права інтелектуальної власності, а також за договорами надавати право використання третім особам. Як тільки виріб, що містить об'єкт права інтелектуальної власності розміщено на ринку Спільноти правовласником або за його згоди, право інтелектуальної власності є вичерпаним та правовласник не може здійснювати контроль за продажем виробу (принцип вичерпання прав).¹ Відповідний продаж може здійснюватися ліцензіатами або покупцями виробів².

Той факт, що право інтелектуальної власності обумовлює можливість надання виключного права на використання не означає, що таке право звільнено від дії права конкуренції³. Статті 81 та 82 Договору ЄС, зокрема, застосовуються і

¹ Зокрема, рішення Суду ЄС щодо вільного обігу товарів, позначених торговельною маркою, були відображені у Першій Директиві Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС), що визначає, що наявність торговельної марки не означає право власника заперечувати її використання щодо товарів, які були розміщені на ринку Спільноти власником або за його згодою.

² З іншого боку, продаж копій творів не призводить до вичерпання права виконавців, включаючи право на прокат. Див. Case 158/86, *Warner Brothers and Metronome Video*, 1988, ECR 2605, and Case C-61/97, *Foreningen af danske videogramdistributører*, 1998, ECR I-5171.

³ Commission Notice Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02) // *OJ, C 101, 27.04.2004, P. 2.*

до ліцензійних угод¹. При цьому одне право не виключає іншого. І право інтелектуальної власності і право конкуренції спрямовані на прискорення інновацій та забезпечення ефективної експлуатації нововведень.

Для з'ясування випадків, які умови договорів підпадають під обмеження статті 81(1) Договору, Спільнотою прийнята значна кількість регламентів щодо блокових вилучень, де для певних типів угод наведені умови, яким мають вони відповідати, щоб не порушувати вимоги конкурентного законодавства.

Питань інтелектуальної власності стосуються перш за все три регламенти ЄС, які визначають умови звільнення від дії статті 81(1) Договору ЄС угод з трансферу технологій, проведення досліджень та розробок та вертикальних угод, що в тому числі угод франчайзингу. В 1999 р. Було прийнято Регламент Комісії (ЄС) № 2790/1999 про застосування статті 81(3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій, в 2000 р. Регламент Комісії (ЄС) № 2659/2000 про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів з досліджень та розробок та в 2004 р. Регламенту Комісії (ЄС) № 772/2004 про застосування статті 81(3) Договору до категорій угод про передачу технологій.

Всі вони прийняті в рамках реформи права конкуренції Спільноти², мета якої, за словами комісонера Маріо Монті, спростити правила та зменшити регулятивне навантаження компаній, в той же час забезпечивши більш ефективний контроль за укладанням договорів³.

Регламенти мають типову структуру, що включає:

- перелік угод, до яких застосовується Регламент;
- положення, які, якщо наявні в угодах, не дають права на застосування звільнення від дії статті 81(1);
- норми щодо визначення розміру обороту компаній та частки ринку, яку займають товари та послуги, щодо яких укладаються відповідні угоди;
- випадки, коли Комісія має право відкликати звільнення, надане Регламентом.

Відзначимо, що крім власне питань конкуренції, регламенти, що містять апробовані в ЄС умови договорів, викликають неабиякий практичний інтерес в Україні для використання при підготовці угод з трансферу технологій, досліджень та розробок та франчайзингу.

Відповідні акти ЄС буде розглянуто у наступних параграфах. Враховуючи значення трансферу технологій в Україні та роботи над розробкою законодавства з передачі технологій, в розділі, присвяченому трансферу технологій, розглядається більш широке коло питань, що включає регулювання експорту та імпорту технологій та міжнародно-правового регулювання передачі технологій.

Щодо перетинання законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні та у сфері конкуренції, певну формулу співвідношення зазначених двох галузей права містить стаття 9 «Узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності» Закону України «Про захист економічної конкуренції», прийнятого у 2001 р.

За статтею, положення щодо заборони узгоджених дій не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійс-

¹ See e.g. Joined Cases 56/64 and 58/64, *Consten and Grundig*, 1966, ECR 429.

² Commission White Paper and its review of EC competition policy towards horizontal agreements// *OJ C 118, 27.04.2000*.

³ Commission finalises new competition rules for distribution// *IP/00/520. 24.05.2000*.

ненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. Вважається, що не виходять за межі зазначених прав обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.

Як буде показано нижче, право конкуренції Європейського Союзу містить значно більш деталізовані норми щодо здійснення прав інтелектуальної власності, а також розглядає можливість надання дозволу на застосування узгоджених дій з огляду на конкретний зміст положень договорів, що стосуються передачі та використання прав інтелектуальної власності.

§ 7.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ

Міжнародна передача (трансфер) технологій розглядається у трьох аспектах: як взаємовигідний обмін технологіями, міжнародний розподіл праці у галузі створення та практичного освоєння інтелектуальних цінностей. Як вирішальний фактор економічного розвитку країни. Як засіб економічної експансії, технологічної залежності однієї країни від іншої.

Саме спроможність країни бути на вістрі технологічних нововведень визначає конкурентоспроможність її економіки у світі, є основою економічної та політичної незалежності, забезпечення високих соціальних стандартів. Особливе значення питання трансферу технологій мають для України, що задекларувала інноваційний, соціальний шлях розвитку економіки.

Незважаючи на актуальність питань трансферу технологій, проблеми ввезення застарілого обладнання, інвестування в енерго та матеріалоємні виробництва, досі в Україні не вироблена політика щодо експорту та імпорту технологій, залучення іноземних технологічних інвестицій. Окремі її елементи були визначені в Програмі економічних реформ Уряду України від 18.10.96, більш повно в Концепції державної промислової політики України від 29.02.96. В Концепції науково-технологічного і інноваційного розвитку України, схваленої Верховною Радою України 13.07.99, були сформульовані лише загальні завдання з «вдосконалення організаційно-економічного механізму міжнародної передачі технологій».

В той же час, спроби забезпечити підтримку іноземних технологічних інвестицій та експорту в певних галузях промисловості України, зокрема, автомобілебудуванні, зустрічають непорозуміння з боку іноземних держав, ЄС, та розцінюються як порушення принципів СОТ, Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

Відсутність прийнятого підходу щодо трансферу технологій мало наслідком підготовку більш ніж трьох років проекту Закону України «Про державне регулювання трансферу технологій в Україні», що перетерпів дві принципові зміни концепції та викликав негативну оцінку фахівців.

З урахуванням викладеного нагальним науковим та практичним питанням є аналіз досвіду іноземних країн, зокрема держав-членів ЄС та нових індустріальних, з розвитку власних наукоємних виробництв, залучення іноземних технологічних інвестицій та імпорту технологій. Орієнтація України на вступ до Світової організації торгівлі та врахування її майбутньої інтеграції в ЄС потребують аналізу можливості застосування засобів протекціонізму з точки зору міжнародних договорів.

Питання міжнародної передачі технологій та її зв'язку з технологічним розвитком досліджувалось UNCTAD та в багатьох працях іноземних вчених — Blakeney M., Chudson, W., Helleiner G. K., Mansfield E., Muchlinski P., Patel S. J., Roffe P., Verma, S. K. та інших. В Україні дослідження Малицького Б., Соло-

вйова В., Андрощука Г. були присвячені аналізу потоків міжнародної передачі технологій, а також важелям державного впливу на технологічний розвиток України. Проте проблема співвідношення міжнародного та національного регулювання в сфері трансферу технологій спеціально не розглядалася.

Враховуючи значення питань передачі (трансферу) технологій в Україні, в цьому розділі крім аналізу регулювання трансферу технологій в ЄС, пов'язаного перш за все з обмеженням антиконкурентної діяльності, буде розглянута проблема співвідношення міжнародно-правового регулювання у сфері трансферу технологій та національних пріоритетів, а також питання формування національного законодавства в цій сфері.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ

Негативні аспекти міжнародної передачі технологій (обмеження прав набувачів технологій, значний вивіз капіталу через неадекватно високий рівень роялті та дивідендів, ввезення ресурсоемних, екологонебезпечних технологій, обмеження дифузії наданих знань, спрямованість підприємств з іноземними технологічними інвестиціями на використання іноземної сировини, матеріалів, робочої сили, видалення через створення таких підприємств або через закупівлю іноземного обладнання та матеріалів національних виробників тощо) призвели до розробки в 1975–1985 рр. в рамках ООН Міжнародного кодексу поведінки у галузі передачі технологій¹.

Проект Кодексу визначав засоби державного регулювання міжнародної передачі технологій², включав положення, які можливо включати та які не мають включатися до договорів з передачі технологій, визначав процедуру переговорів з укладання договорів.

У зв'язку з розбіжністю капіталістичних та інших країн щодо обов'язкової чи рекомендаційної сили Кодексу його не було прийнято, проте як «м'яке право» він зіграв визначальну роль у формуванні одноманітного національного законодавства багатьох країн, що розвиваються, нових індустріальних та розвинутих країн. В Європі його положення, зокрема, знайшли відображення у законодавстві Франції, Італії, Греції, Польщі, а також в актах ЄС.

З 1985 р. положення щодо різних аспектів передачі технологій, увійшли більш ніж в двадцять багатосторонніх міжнародних угод³, інші багатосторонні

¹ Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology. — UNCTAD. — 1985.

² Умови перевезення платежів, податковий режим, політика у галузі цін, умови внутрішнього кредитування та фінансування; аналіз, оцінка та реєстрація угод з передачі технологій, визначення їх умов та строків чинності, регулювання угод з іноземними фірмами, що можуть витиснути національні підприємства з внутрішнього ринку, визначення напрямків діяльності іноземних підприємств тощо (глава IV Кодексу).

³ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Угода про технічні бар'єри у торгівлі, Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи, Генеральна угода про торгівлю послугами, Договір про енергетичну хартію, Конвенція ООН про морське право, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату та Кіотський протокол, Віденська конвенція про захист озонового шару та Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, Базельська конвенція про контроль за трансграничним перевезенням небезпечних відходів та їх видалення, Конвенція про біологічне різноманіття та Картахенський протокол, Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій тощо.

інструменти¹, значну кількість регіональних², міжрегіональних³ та двосторонніх⁴ угод.

Зазначені договори розподіляються на такі, що забезпечують захист технологій (Угода ТРІПС, НАФТА, Угоди про створення ЄС, Андської групи та ASEAN тощо), та які присвячені прямим заходам з трансферу технологій. В останньому випадку мовиться про спеціальні технології: щодо захисту здоров'я людини та навколишнього середовища, збереження біорізноманітності, освоєння та використання морських ресурсів та інші. В той час, коли перша категорія договорів передбачає в основному запровадження національних заходів з їх імплементації, друга — має механізми реалізації, включаючи передбачене фінансове забезпечення (наприклад, Монреальський протокол про речовини, що знищують озоновий шар).

В окрему групу договорів входять Угоди СОТ, дво та багатосторонні угоди щодо захисту інвестицій, Угоди ЄС про асоціацію та партнерство та співробітництво, що мають особливе значення для України, оскільки визначають границі застосування країнами-учасниками засобів підтримки та захисту національного виробника⁵.

Прийняття в 1994 р. Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності було сприйнято країнами-учасницями СОТ як визначальний крок до подолання піратства, встановлення високих стандартів захисту прав інтелектуальної власності.

Проте вже в 2001 р. занепокоєність багатьох країн щодо односторонності цієї Угоди, її негативного впливу на технологічний розвиток призвело до утворення в 2001 р. Четвертою конференцією міністрів у Доха (далі — Конференція) Робочої групи з торгівлі та трансферу технологій з завданням здійснити аналіз зв'язку між торгівлею та трансфером технологій та визначити кроки, що мають бути зроблені для збільшення потоку технологій до країн, що розвиваються (далі — КР).

Діяльність робочої групи знову майже через 20 років після Міжнародного кодексу поведінки у галузі передачі технологій спонукало дослідження, пов'язані з міжнародною передачею технологій, а також пригорнуло увагу до аналізу трансферу технологій, що здійснювався UNCTAD.

Одним з результатів робіт з'явилася пропозиція Робочої групи про необхідність аналізу положень всіх договорів СОТ, пов'язаних з трансфером технологій, які можуть призводити до перепон передачі технологій до країн, що розвиваються⁶.

¹ План 21 самміту щодо Землі в Ріо, Рішення СОТ про заходи з підтримки найменш розвинутих країн, Міжнародні зобов'язання щодо генетичних ресурсів рослин, Третій самміт країн Америки — План дій, Керівництво OECD щодо багатонаціональних корпорацій, X план дій UNCTAD тощо.

² Договір про створення ЄС, Договір про створення Карибського Співтовариства, Картагенська угода, Договір про створення північно-американської зони вільної торгівлі, Договір про створення африканського економічного співтовариства, Угода про співробітництво у галузі енергетики ASEAN, План дій Ханю тощо.

³ Міжрегіональна рамкова угода з співробітництва Європейський Союз — Mercosur, Міжрегіональна рамкова угода між ЄС та його державами-членами та Південним спільним ринком, Договір про співробітництво між членами африканської, карибської та тихоокеанської групи країн та ЄС та його державами-членами.

⁴ Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та його державами-членами та Україною, Угоди між Агентством з міжнародного розвитку США та Непалом, Тунісом тощо.

⁵ Compendium of International Arrangements of Transfer of technology: Selected Instruments.UN. UNCTAD/ITE/IPC/Misc.2. — 2001.

⁶ Report (2004) of the Working Group on Trade and Transfer of Technology to the General Council. 1 December 2004. WT/WGT/TT/6.

Широкого резонансу набуло дослідження «Трансфер технологій для успішної інтеграції у глобальну економіку» UNCTAD 2003 року¹, що має визначне значення також і для України. Було вивчено три приклади успішного становлення галузей промисловості, які набули міжнародного зазначення та конкурентоспроможності: в Індії — виробництво ліків, в Південній Африці — автомобілебудування та Бразилії — літакобудування (Embraer).

Становлення національного виробництва літаків стало можливим за допомогою комплексу засобів державного впливу, що включало спеціальні податкове регулювання та правила з державних закупівель, участь уряду у визначенні принципів договорів продажу, надання кредитів за пільговими процентами. Вказане призвело до ініціювання Канадою справи проти Бразилії у зв'язку з тим, що такі засоби підтримки розцінювалися як субсидуванням експорту.

Більш значним було втручання уряду у створення національної фармацевтичної індустрії в Індії засобами тарифного захисту, контролю за цінами, обмеженням у набутті іноземними компаніями підприємств галузі та, що було найбільш важливим, — запровадження особливого патентного режиму, який передбачав захист винаходу у короткий період та забезпечував в більшому ступені захист процесу ніж продукту. Останнє на цей час суперечить Угоді ТРІПС та має бути змінено до 2005 р. Проте це дозволило індійським компаніям винайти власні способи виробництва відомих ліків та закріпитися на внутрішньому, а в подальшому і зовнішніх ринках. Також застосовувалося пільгове оподаткування витрат на дослідження та розробки. Відповідно до Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи, такі міри є заборонені та мають бути припинені протягом п'яти років після вступу Угоди у силу.

У Південній Африці здійснювалася політика, що мала б суперечити сьогоднішнім правилам СОТ, пов'язана з диференційованим тарифним захистом та правилами, спрямованими на підтримку національного виробництва не тільки кінцевої продукції — автомобілів, але й окремих деталей.

Загальний висновок досліджень — успішний розвиток національних виробництв та закріплення позицій країн на зовнішньому ринку не могло б статися за вступу угод СОТ в цих країнах у силу.

Спробою частково вирішити вказані проблеми стало прийняття Конференцією рішень щодо застосування країнами СОТ у повній мірі примусового ліцензування з метою захисту охорони здоров'я, можливості експорту до певних країн, що розвиваються, ліків, вироблених за примусовою ліцензією; свободи країн у встановленні власного режиму вичерпання прав інтелектуальної власності; стосовно фармацевтичної продукції — продовження для найменш розвинутих країн перехідний період з 10 до 20 років.

Для країн, що розвиваються, строк вступ у силу Угоди про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи було продовжено на 5, а для найменш розвинутих країн — на 7 років. Щодо Угоди про субсидії і компенсаційні заходи, для країн, що розвиваються, Конференція визначила процедуру продовження перехідного періоду після закінчення існуючого восьмирічного строку та включила до Робочої програми проведення переговорів зі збереження прав країн, що розвиваються, надавати субсидії в цілях регіонального розвитку, фінансування досліджень, впровадження екологонебезпечних виробництв тощо.

¹ Transfer of technology for Successful Integration into the Global Economy. UN. New York and Geneva, 2003. UNCTAD/ITE/IPC/2003/6.

Проте зазначені заходи стосувалися *країн, що розвиваються*, а не *країн перехідної економіки*, до яких належить Україна.

Зазначимо, що літакобудування в Україні належить до стратегічних, а авто-мобілебудування, виробництво ліків — пріоритетних напрямків промисловості. Однак, щодо першого напрямку, незважаючи на високий технологічний рівень, досі як виробництво, так і експорт літаків власного виробництва не набуло комерційного значення. Виробництво власного легкового автомобіля не стало орієнтованим на експорт. Зайняття певної ніші на внутрішньому ринку було пов'язано не з технічними перевагами, а низькими ціновими показниками. Для автомобілів іноземних марок, що збираються в Україні, характерна висока вага комплектуючих іноземного виробництва.

Найбільш критичне становище відбувається у фармацевтичній галузі. В умовах складнощів впровадження нових ліків, що створюються національними науковими установами, ринок України переповнено ліками іноземного виробництва, або розфасованими за ліцензіями іноземних компаній на українських підприємствах. Роль же національних органів, як свідчать публікації, зводиться в констатації необґрунтованого завищення цін в мережі аптек.¹

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ

Аналіз законодавства країн з регулювання експорту та імпорту технологій дозволяє виділити три групи країн².

У розвинутих країнах з позитивним валютним балансом — державах-членах ЄС, США, Японії — таке регулювання на цей час не має великого значення. Вплив на передачу технологій здійснювався за допомогою картельного законодавства. Як правило, не допускалося надання однієї з сторін виключного права на продаж виробів, заборонялося зобов'язувати покупця технології купувати сировину, обладнання, додаткові технології лише у певного продавця, а також купувати та використовувати конкуруючі технології, не допускалося обмеження обсягу виробництва виробів, цін тощо. Особлива увага в ЄС, США, інших країнах приділяється фінансовій, податковій та організаційній підтримці внутрішньої передачі технологій від державних лабораторій, університетів промисловим підприємствам, малому бізнесу.

В інших країнах на перше місце виступає не технологічна сторона контракту, а контроль за валютною окупністю контракту, розміром ліцензійних платежів з обов'язковою реєстрацією контракту. Такий порядок було встановлено в Австралії, Чилі, Швейцарії, Швеції, Південній Африці, Японії, Австрії. В цих країнах перерахування ліцензійних виплат могло здійснюватися лише за дозволом, що надавався після вивчення ефективності контракту.

Окрему групу країн становить Корея, Китай, Греція, Мексика, Аргентина, Бразилія, Польща, раніше Франція, що найбільш повно застосували положення Міжнародного кодексу поведінки у галузі передачі технологій, запровадивши спеціальне законодавство з регламентації імпорту технологій з дозвільним порядком укладання контрактів.

Так, наприклад, у Китаї відповідно до Правил з управління контрактами на імпорт технологій 1985 р. можливим був імпорт технологій за умови, що вико-

¹ Galanet, 16.02.05.

² Каница Ю.М. Экспорт — импорт технологий: правовое регулирование. — К.: Интергид. — 2000. — 104 с.

нується хоч би одна з таких вимог: створення нової продукції, покращення якості товару, зменшення витрат виробництва, споживання енергії та сировини, використання місцевих ресурсів. До контракту не мали включатися необґрунтовані обмеження, в тому числі вимоги про придбання техніки, послуг, які не належать до технології, обмеження у вдосконаленні технології, вимоги сплат за патенти, які не використовуються або є недійсними, заборона використання технології після закінчення контракту тощо. Постачальник був зобов'язаний навчити персонал набувача. Роялті звичайно обмежувалися 2–5 відсотками. Строк контракту не мав перевищувати 10 років.

Контракт вступав у силу після його розгляду та схвалення компетентним органом у строк до 60 днів. Аналогічний контроль здійснювався у Китаї і стосовно іноземних інвестицій поряд з застосування системи податкових та інших пільг з залучення технологічно орієнтованих інвестицій.

Корея крім регулювання імпорту технологій відома виваженою політикою щодо іноземних інвестицій. Так, до середини 60 років колишня сільськогосподарська колонія Японії була закрита для іноземних інвесторів. З 1966 р. почалося здійснення програми імпортозаміщення та індустріалізації. Після лібералізації економіки на початку 70 рр. дозволялося створювати спільні підприємства з часткою іноземного капіталу до 50%. Вона могла бути більше, якщо засновувалися підприємства, повністю орієнтовані на експорт та такі, що не створюють конкуренції власним виробництвам, підприємства, що використовують сучасні технології. В цілях укріплення національного сектору для іноземних інвестицій було закрито 60% галузей економіки.

В 1980 р. має місце подальша лібералізація. Іноземний інвестор може володіти більш 50% статутного капіталу підприємств. Для інвестицій залишається закритими 36% галузей економіки. При видачі дозволів на здійснення інвестування держава виходила з концепції Р.Верона, за якою в Кореї мали бути зосереджені виробництва, які застосовують останню стадію виробничого циклу.

Прийняття в 1991 р. Закону про іноземні інвестиції ще більш відкрило економіку Кореї. Лише 20% галузей залишилося закритими. Для проектів з часткою іноземного капіталу більш 20% мало бути отримано дозвіл Міністерства фінансів, більш 20 млн. дол. — спеціального урядового комітету, менш 50% — достатньо повідомлення про інвестування.

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Технологічна незалежність і міждержавний баланс технологій є необхідною умовою розвитку країни наукомісткої орієнтації. За значним обсягом передачі технологій одних країн іншим стоїть два фактори. Перший: новітні технології не продаються. Ними обмінюються. Другий: кожна з країн, що претендує на зміну сировинної, енергоємної спрямованості (Китай, Південна Корея, Японія, Індія й ін.) проводить жорстке державне регулювання передачі технологій, здійснює програми розвитку вітчизняних високотехнологічних виробництв.

Істотне обмеження для вибору Україною певної форми регулювання передачі технологій становить нинішній період. Для кожної з нових індустріальних країн перший етап національного розвитку був пов'язаний з спрямуванням іноземних інвестицій і імпорту технологій у досить вузькі пріоритетні області, закриттям цілого ряду галузей для іноземних інвесторів.

Такі міри здійснювалися в умовах обмеженого впливу Генеральної угоди з тарифів та послуг-47, що застосовувалася країнами настільки, наскільки угода була сумісна з законодавством держав-учасниць (Протокол про тимчасове застосування ГАТТ — 47), при участі у протоколах, що тлумачать положення ГАТТ різних країн.

В міру формування національного конкурентоздатного сектора в іноземних країнах відбувається лібералізація торгового й інвестиційного законодавства. На перше місце виходить політична боротьба за усунення торгових бар'єрів в інших країнах. Приклад цього — організація Міжнародної організації торгівлі, залучення до неї нових країн, включаючи Україну.

Україна, що мала негативний валютний баланс, сировинну спрямованість експорту, диспропорції в структурі економіки, низьку вартість основних фондів, робочої сили з прийняттям законів у галузі інвестування і зовнішньоторговельної діяльності 1991–1993 років цілком відкриває внутрішній ринок для іноземного інвестора та експортера. Питання реєстрації спільних підприємств передаються місцевим органам влади. Яке-небудь регулювання, що обмежує вкладення капіталу у неперіоритетні області є відсутнім¹. Пільги та інші засоби підтримки інвестицій, що використовують сучасні технології, передбачені Державною програмою стимулювання іноземних інвестицій в Україні від 17.12.93, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» були не реалізовані або невдовзі відмінені. Відсутня інформація про зміст укладених контрактів, не здійснюється аналіз технологічної і валютної ефективності інвестицій і імпорту технологій, що різко відрізняє Україну від інших країн, які знаходилися в близьких до України умовах.

Разом з тим, фіктивна передача технологій, завищення вартості технології і відповідно висока частка інвестора в статутному капіталі компаній може привести до неадекватного вивозу капіталу за кордон.

Мають місце інвестиції в енергоємні галузі, перешкоджаючи тим самим структурним зрушенням. Йде придбання технологій, прив'язаних до іноземних комплектуючих, сировини, технологій, що дублюють вітчизняні, що призводить до незатребуваності національних наукових, виробничих колективів. При укладанні контрактів можливі обмеження в удосконаленні отриманої технології, нерівноправні умови обміну наступними змінами, обмеження кількості, виду і ціни продукції, що буде вироблятися одержувачами технологій тощо.

Певне значення з припинення недобросовісної конкуренції при укладанні договорів мають закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про захист економічної конкуренції». Проте зазначені акти не враховують специфіку договорів про трансфер технологій, регулюванню яких в ЄС, США, Японії присвячене спеціальне законодавство².

Недоліки регулювання в Україні імпорту технологій та іноземних технологічних інвестицій призвели до пропозиції щодо підготовки спеціального законо-

¹ Відмова з мотивів недоцільності іноземних інвестицій не допускається (ст. 14 Закону України «Про режим іноземного інвестування»).

² Guidelines for the Regulation of Unfair Trade Practices with Respect to Licensing Agreements in Japan, 1989.

Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, US, 1995.

Commission Regulation (EC) № 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements.

проекту, що мав містити засоби стимулювання передачі технологій у пріоритетній галузі економіки, перешкодив імпорту застарілих технологій та подібних до існуючих в Україні, визначав вимоги до договорів у сфері міжнародного трансферу технологій, порядок їхнього розгляду, моніторингу виконання¹. Зазначене знайшло відображення у посланні Президента України до Верховної Ради України 2001 р., де зверталась увага на необхідність розробки Закону України «Про імпорт технологій та іноземні технологічні інвестиції».

Певні сподівання на вирішення зазначених проблем очікувалися від Закону України «Про трансфер технологій», що був розроблений Міністерством освіти і науки України відповідно до Указу Президента від 20 серпня 2001 р.

Проект, підготовлений за участю фахівців Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, Секретаріату Верховної Ради України, передбачав створення підрозділів з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій в державних установах, органах державної влади (аналогічно положенням Закону США про технологічні інновації 1980 р.); зобов'язання органів влади з організації впровадження нових технологій; порядок виплати винагороди авторам технологій; принципи створення інфраструктури трансферу технологій; стимулювання організацій — користувачів та розробників технологій; податкові пільги при трансфері технологій; створення системи проведення кон'юнктурних досліджень, контролю імпорту технологій та іноземних технологічних інвестицій; визначав з урахуванням досвіду ЄС перелік неконкурентних умов, що забороняється включати до договорів з трансферу технологій тощо.

Проте, під час розгляду Закону в апараті Кабінету Міністрів України його було перероблено, змінена концепція та назва. В новому проекті Закону України «Про державне регулювання трансферу технологій в Україні», поданого до Верховної Ради України 17.07.03 на перший план вийшло розширення прав державних органів. З'явилися положення з обов'язкової експертизи технологій, включаючи об'єкти права інтелектуальної власності, обладнання, що створюються вітчизняними приватними та державними організаціями та реєстрації договорів на передачу технологій, в тому числі, які укладаються між резидентами України. Державні органи отримали право перерозподіляти права на технології, обладнання, об'єкти права інтелектуальної власності, що є державною власністю, підбирати потенційних контрагентів для трансферу технологій, надавати дозвіл на патентування за кордоном і ліцензування тощо.

Вказані положення суперечили як нормам Угоди ТРІПС, так і Цивільному, Господарському кодексу України, іншим законам, не мали аналогів в законодавчій практиці іноземних країн. В листі НАН України до Кабінету Міністрів України від 02.06.03, а також до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти № 58/1125-3 від 24.06.04 зазначалося, що представлений проект принципово відрізняється від проекту закону, розробленого за участю фахівців НАН України та внесеного Міністерством освіти і науки України до Кабінету Міністрів України. Зазначалося, що новою редакцією Закону передбачено експертизу технологій та їх об'єктів, а також реєстрацію угод з трансферу технологій, які укладаються між організаціями України, що суттєво загальмує процес інновацій.

¹ Капица Ю.М. Передача технологий: государственное регулирование // Юридический вестник. — 1995. — N 3.

На невідповідність проекту законам України вказувалося і в експертному висновку Міністерства юстиції України від 07.04.03, а також фахівцями академічних установ, керівниками підприємств, депутатами під час проведення установами Академії правових наук України, НАН України круглого столу щодо проекту Закону¹.

В умовах багатомісячної складної дискусії між працівниками апарату Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, з однієї сторони, та фахівцями академічних установ вдалося зняти більшість вад запропонованого проекту Закону. Проведення експертизи вітчизняних та іноземних технологій залишилося у випадках, якщо передбачалося отримання податкових пільг при передачі технологій або їх використанні. Крім того така експертиза мала здійснюватися при імпорті іноземних технологій за рахунок коштів Державного бюджету України.

Проте (враховуючи обмаль норм прямої дії у проекті Закону, єдиний механізм впливу — надання пільг, застосування яких викликає сумнів, беручи до уваги більш ніж дворічне замороження аналогічних пільг за Законом України «Про інноваційну діяльність») навіть за прийняття Закон буде мати в основному декларативний характер та не вирішуватиме проблем підтримки національних технологічно орієнтованих виробництв, контролю іноземних технологій, їх спрямування у пріоритетні сфери економіки.

РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ В ЄС

В ЄС регламентація укладання договорів про передачу технологій пройшла три етапи розвитку.

Перший — 1962–1983 рр. Загальною є практика звернення до Європейської комісії з одержання дозволу на укладання договорів, що стосуються набуття або використання прав на об'єкти промислової власності, а також ноу-хау, та які підпадають під дію ст. 81 (1) Римського договору. Зазначений дозвіл надається Комісією не як правило, а виняток із загальних обмежень щодо конкурентної діяльності. При цьому умови, що є порушенням картельного законодавства, були визначені Єврокомісією у 1962 р. Сповідненням², яке розповсюджувалося лише на звичайні договори патентної ліцензії, не зачіпляючи питань надання ліцензій на декілька патентів або паралельних патентів, або ноу-хау.

Положення Сповіднення були подібні до існуючої на той час у праві ФРН, інших європейських країн практики оцінки ліцензійних договорів картельним законодавством.

Норми Сповіднення змінювалися після ряду рішень Суду ЄС, а також самої Комісії. Зокрема, згідно із рішенням Суду ЄС від 31.10.74 стаття 85 Договору ЄЕС не застосовується до угод та узгодженої практики між материнською та дочірньою компаніями, що входять до одного ж концерну, якщо ці підприємства створюють одне економічне ціле, в рамках якого дочірня компанія не має на ринку дійсної автономії, а також, якщо такі угоди або узгоджена діяльність слугують внутрішньому розподілу функцій між ними³.

¹ Наукова громадськість про законопроект України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»: бути чи не бути? // Інтелектуальна власність, 2004, № 7. — С. 51–52.

² ABIEG, Nr. 139, 24.12.1969, S. 2922.

³ EuGH. 31.10.1974 «Centrafarm, Sterling Drug», Sammlung, 1974, S. 1147, 1163.

Другий — 1984–1995рр. Європейською комісією приймаються «блокові вилучення» — регламенти Комісії (ЄЕС) № 2349/84 про застосування статті 85(1) Римського договору до деяких категорій угод з ліцензування патентів 1984 р.¹ та N 556/89 про застосування статті 85(1) Римського договору до деяких категорій угод з ліцензування ноу-хау 1988 р.², що включили найбільш важливі положення з попередження зловживання правами інтелектуальної власності проекту Міжнародного кодексу ООН про передачу технологій³.

Регламенти мали спільну структуру. В першій статті зазначається, до яких положень ліцензійних договорів стаття 81(1) не застосовується. В другій — «білий список» — зобов'язання, які, як правило, не обмежують конкуренцію. В третій — «чорний список» — положення ліцензійних договорів, що суперечать принципам конкуренції. В четвертій зазначається можливість одержання дозволу на застосування умов договорів, умови яких хоча і суперечать ст. 81(1), проте, якщо Комісія інформується про такі угоди та не заперечує проти їх застосування, вони можуть застосовуватися безпосередньо або з урахуванням зауважень ЄК з правом відзиви дозволу в будь який момент.

Регламенти також зазначають, на які угоди вони не розповсюджуються, зокрема, — угоди між членами патентних об'єднань стосовно спільних патентів. Закріплюється право ЄК анулювати будь-які переваги, що надаються регламентами, якщо дії сторін договорів несумісні з умовами ст. 81 (3).

Дія Регламенту 2349/84 розповсюджувалась крім патентів також на корисні моделі, заявки на отримання патентів на винаходи і корисні моделі. Для ноу-хау період користування «блоковими вилученнями» складав в загальному випадку десять років⁴.

Третій — 1996–2003. Приймається Регламент Комісії (ЄС) № 240/96 від 31 січня 1996 року про застосування статті 85(1)⁵ Римського договору до деяких категорій угод про передачу технологій⁶, що замінив раніше діючі регламенти щодо патентних ліцензій та ліцензій на ноу-хау.

Крім того укладання договорів з трансферу технологій має враховувати прийняті в 1999–2000 рр. регламенти Комісії (ЄС) № 2790/1999 про застосування ст. 81 (3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій⁷ та № 2658/2000 про застосування ст. 81 (3) Договору до категорій угод про спеціалізацію⁸, а також прийнятий у 1984 р. та переглянутий у 2000 р. Регламент (ЄС) № 2659/2000 про застосування ст. 81(3) Договору до категорій договорів з досліджень та розробок⁹.

¹ Commission Regulation (EEC) N 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements//*Official Journal L 219*. 16/08/1984. — P. 15.

² Commission Regulation (EEC) N 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements//*Official Journal L 61*.4/03/89. — P. 1.

³ *Каница Ю.М.* Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование. — К., 2000. — 111 с.

⁴ Ст. 1(2), Регламент 556/89.

⁵ На цей час — ст. 81(3) Римського договору.

⁶ Commission Regulation (EC) N 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements//*OJ L 031*. — 09/02/1996. — P. 0002–0013.

⁷ 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 (Text with EEA relevance)// *OJ L 336*. — 29/12/1999. 3 P. 0021 — 0025.

⁸ Commission Regulation (EC) No 2658/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of specialisation agreements (Text with EEA relevance)// *OJ L 304*. — 05/12/2000. — P. 0003 — 0006.

⁹ Commission Regulation (EC) N 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the treaty to categories of research and development agreements//*Official Journal L 304*. 05/12/2000. — P. 0007–0012.

Четвертий — 2004 — цей час. Ухвалюється Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій угод про передачу технологій.

Метою прийняття Регламенту 240/96 було прискорити розвиток інновацій в економіці ЄС та підвищити конкурентоспроможність бізнесу, що діє у Спільноті. Регламент мав збалансувати три цілі. Спростити правила щодо укладання ліцензійних договорів через об'єднання «блокових вилучень» стосовно ліцензування ноу-хау та патентів. Забезпечити гарантії щодо ефективної конкуренції у галузі технологічно нових або поліпшених виробів. Створити сприятливе правове середовище для компаній, які інвестують в ЄС через скорочення адміністративних бар'єрів, що впливають з застосування процедури повідомлень згідно із ст. 81(3).

Регламент стосувався укладання таких договорів з трансферу технологій:

- угоди з ліцензування патентів¹ держав-членів ЄС, патентів Спільноти² і Європейських патентів³ (угоди про ліцензування лише патентів);
- угоди про ліцензування незапатентованої технічної інформації, такої, як опис процесів виробництва, рецептів, формул, промислових зразків або креслень, що в цілому визначається як ноу-хау (угоди про ліцензування лише ноу-хау);
- комбіновані угоди про ліцензування патентів і ноу-хау («змішані» угоди)⁴.

З прийняттям Регламенту спростилося застосування «блокових вилучень» до «змішаних» угод. Новим було введення певних часток ринку ліцензованої продукції, досягнення чого мало наслідком або неможливість застосування вилучень, або право ЄК відмінити їх дію для певної особи. Для «сірих» умов ліцензійних угод дозвіл ЄК на їх застосування було зменшено з шести місяців до чотирьох тощо. Структура Регламенту відповідає раніше прийнятим актам. Перелік об'єктів, на які розповсюджуються вилучення, доповнився сортами рослин, топографіями напівпровідникових виробів, додатковими сертифікатами для медичних продуктів.

У порівнянні з вимогами раніше діючих регламентів територіальні обмеження можуть встановлюватися значно довгими. Так для угод з ліцензування виключно ноу-хау в загальному випадку строк територіальних обмежень міг становити 10 років, а в деяких випадках (використання тільки торговельної марки ліцензіара тощо) доти, доки ноу-хау залишається секретним та суттєвим.

Зазначимо, що на об'єкти інтелектуальної власності інші ніж визначені Регламентом (торговельні марки, об'єкти авторського права, промислові зразки тощо) його дія не розповсюджувалася за винятком, якщо такі об'єкти або програмне забезпечення забезпечують отримання об'єкта технології технологій та відсутні обмежуючі конкуренцію умови, інші ніж такі, що пов'язані з патентною ліцензією або ліцензією на ноу-хау.

¹ Поняття «патент» (patent) включає охоронні документи на винаходи, корисні моделі, топографії напівпровідникових виробів, сертифікати на корисну модель відповідно до французького права, а також заявки на отримання зазначених документів, сертифікати про додатковий захист (supplementary protection certificates) для лікарських продуктів або інших продуктів, для яких можливо отримати подібні сертифікати, сертифікати, які видаються селекціонерам в рослинництві (ст. 8(1)).

² Конвенція про патент Спільноти, прийнята 15.12.75, проте до цього часу не вступила у силу.

³ Європейська патентна конвенція від 5.10.73.

⁴ Пункт 4 преамбули Регламенту. Зазначені три типа договорів згідно із ст. 10(6) Регламенту визначаються як ліцензійні угоди «licensing agreements».

Практика застосування Регламенту (ЄС) № 240/96. В 2001 р. Комісією було проведено дослідження щодо ефективності застосування «блокових вилучень» з трансферу технологій та для широкого обговорення підготовлено відповідну доповідь¹.

В доповіді, зокрема, зазначалося, що Регламент вузький щодо сфери застосування. До нього мали б увійти ліцензії на об'єкти авторського права, багатосторонні ліцензії тощо. Регламент потребує приведення у відповідність до останніх реформ права конкуренції ЄС, що знайшло відображення в оновленні нормативних актів з вертикальних та горизонтальних угод². В новому регламенті має бути скорочено перелік «білих» умов договорів, використання яких не є порушенням законодавства про конкуренцію, та «сірих», застосування яких вимагає погодження Єврокомісії, та сконцентрована увага на «чорному» переліку умов, що суперечать принципам конкуренції.

Застосування блокових вилучень має бути обмежено для компаній з певною часткою присутності на ринку. Більш доцільним при цьому є застосування для обмежень долі присутності на ринку, що не пов'язана з ліцензованими об'єктами інтелектуальної власності. Що стосується обмежень, які пов'язані з ліцензованими ОІВ, більш слушним є використання часток ринку для конкуруючих компаній ніж для компаній, які не є конкурентами. Не є доцільним розповсюджувати дію блокових вилучень на компанії, що займають домінуюче становище. Антиконтурентні угоди таких компаній в принципі не можуть бути звільнені від дії ст. 81(1).

Мають бути прийняті різні «блокові вилучення» для осіб, що є конкурентами на ринку ЄС та для таких, що не є конкурентами.

Так, для осіб, що не є конкурентами, можуть застосовуватися обмеження, що не пов'язані з використанням ліцензованих об'єктів інтелектуальної власності, — такі як зобов'язання не конкурувати³ та обмеження певних дій, як це передбачено Регламентом № 2790/99 (при 30 відсотковій долі ринку, встановленні певного «чорного» списку умов тощо).

У випадку обмежень, що стосуються використання ОІВ (територіальні, пов'язані з споживачами тощо), їх застосування має здійснюватися в залежності від того, чи займає компанія домінуюче становище. Нові блокові вилучення мають включати скорочений «чорний» список умов, зокрема, що стосуються цінових обмежень та, можливо, територіальних. Також мають бути включені умови, що дозволяють виключати певні обмеження з сфери дії блокових вилучень.

Якщо компанії займають частку ринку меншу ніж певну встановлену, а також менше ніж для компаній, які займають домінуюче становище, має застосовуватися механізм повідомлення про анулювання.

Для осіб, що є конкурентами, застосування «блокових вилучень» має здійснюватися при їх частці на ринку до 25 відсотків. «Чорний» список має передбачати заборону умов договорів, що прямо або посередньо встановлюють ціни, обмежують обсяги продажу, розподіляють території або споживачів, містять умови щодо виключення певних обмежень зі сфери регулювання Регламенту.

¹ Commission evaluation report on the transfer of technology block exemption regulation N 240/96 «Technology transfer agreements under article 81» // http://comm/competition/antitrust/technology_transfer/

² Регламенти № 2790/1999, 2658/2000 та 2659/2000.

³ non-compete.

Регламент (ЄС) № 772/2004. Регламент 240/96 мав діяти до 31 березня 2006 р. Проте Комісія пропонувала внести певні зміни до цього акта, що впливають із зазначеної вище доповіді, раніше. Новий Регламент № 772/2004, що замінив Регламент № 240/96, було прийнято 27 квітня 2004.

Регламент було прийнято відповідно до фундаментальної реформи у галузі антиконкурентного законодавства з спрощенням механізму реалізації та зняттям «білих» та «сірих» умов договорів, залишивши лише перелік умов, що неприпустимі у договорах на передачу технологій. Прийняття нових правил з трансферу технологій з точки зору Комісії «буде сприяти широкому розповсюдженню інновацій та дасть компаніям більшу свободу. Посилюючи стимули для інновацій та зосередивши увагу на обмеженнях, що можуть суттєво порушити конкуренцію, конкурентна політика може відігравати важливу роль у запровадженні динамізму в економіці ЄС ...»¹

Сферу дії Регламенту було розширено на програмне забезпечення та промислові зразки. Нові правила визначили ясну різницю між ліцензійними угодами між конкурентами та неконкурентами та різні вимоги щодо договорів у першому та другому випадку.

Було визначено, що заборона щодо обмеження конкуренції відповідно до статті 81(1) Договору не застосовується, якщо сукупна частка ринку сторін ліцензійного договору — конкурентів не перевищує 20% ринку, а неконкурентів — 30%².

Можливість не застосовувати положення статті 81(1) не надається, якщо у договорах є певні обмеження, перелік яких визначено Регламентом окремо для компаній — конкурентів та неконкурентів.

Так, для конкуруючих компаній блокові вилучення не надаються, якщо у договорі про передачу технологій є умови щодо:

- обмеження цін при продажу продукції третім сторонам, обсягів виробництва,
- розподілу ринків або клієнтів за певними винятками, зокрема у випадку обов'язку ліцензіата здійснювати виробництво із застосуванням ліцензованої технології лише в межах однієї або декількох технічних сфер застосування або одного чи декількох товарних ринків; покладеного на ліцензіара обов'язку не здійснювати ліцензування технології іншому ліцензіату на певній території тощо,
- обмеження можливостей ліцензіата використовувати свою власну технологію або обмеження можливостей будь-якої зі сторін угоди здійснювати дослідно-розроблювальну діяльність, за винятком тих випадків, коли це останнє обмеження є невід'ємною умовою для запобігання розкриттю ліцензованого ноу-хау третім сторонам.³

Для компаній-неконкурентів звільнення від застосування положень статті 81(1) не надається, якщо у договорах є умови щодо:

- обмеження визначати свої ціни при продажу продукції третім сторонам без шкоди для можливості встановлювати максимальну ціну продажу або рекомендувати ціну продажу, за умови що не відбувається встановлення фік-

¹ Commission adopts new safe harbour for licensing of patents, know-how and software copyright. IP/04/470. — Brussels, 7 April 2004.

² Стаття 3.

³ Стаття 4(1).

сованої ціни або мінімальної ціни продажу внаслідок тиску або надання стимулів з боку будь-якої зі сторін;

- обмеження території або кола клієнтів, на якій чи яким ліцензіат може здійснювати пасивний продаж договірної продукції, за винятками, що включають, зокрема, обмеження пасивних продажів в межах виключної території або виключній групі клієнтів, які були застережені для ліцензіара; зобов'язання здійснювати виробництво договірної продукції лише для свого власного використання, за умови, що не обмежується право ліцензіата здійснювати активний та пасивний продаж договірної продукції як запасних частин до своєї власної продукції; обмеження продажів кінцевим користувачам ліцензіатом, який діє на оптовому рівні торгівлі, тощо.¹

Крім того звільнення від застосування вимог статті 81(1) не надається для будь-яких компаній, якщо в угодах про передачу технологій є хоча б одна така умова, як:

- будь-яке пряме або опосередковане зобов'язання ліцензіата надати виключну ліцензію ліцензіару або третій стороні, визначеній ліцензіаром, права на свої власні подільні покращення ліцензованої технології або на свої власні нові її застосування;
- будь-яке пряме або опосередковане зобов'язання ліцензіата уступити повністю або частково ліцензіару або третій стороні, визначеній ліцензіаром, права на свої власні подільні покращення ліцензованої технології або на власні нові засоби її застосування;
- будь-яке пряме або опосередковане зобов'язання ліцензіата не оспорювати чинність прав інтелектуальної власності, які ліцензіар має на спільному ринку, без шкоди для можливості передбачити припинення дії угоди про передачу технологій, у разі коли ліцензіар оспорює чинність одного або декількох ліцензованих прав інтелектуальної власності.²

Комісія має право відкликати надання блокових вилучень при дії сторін договорів, які несумісні зі статтею 81(3) та, зокрема, коли:

- обмежено доступ на ринок технологій третіх сторін, наприклад, внаслідок сукупного впливу паралельних мереж аналогічних обмежувальних угод, які забороняють ліцензіатам використовувати технології третіх сторін;
- обмежено доступ на ринок потенційних ліцензіатів, наприклад, внаслідок сукупного впливу паралельних мереж аналогічних обмежувальних угод, які забороняють ліцензіарам видавати ліцензії іншим ліцензіатам;
- без будь-якої об'єктивно виправданої причини сторони не використовують ліцензовану технологію.³

Блокові вилучення у сфері трансферу технологій та законодавство України. Сучасний підхід до регламентації питань конкуренції у договорах, що укладаються підприємствами в Україні, було започатковано з прийняттям у 1992 р. Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»⁴ та більш повно з прийняттям

¹ Стаття 4(2).

² Стаття 5.

³ Стаття 6.

⁴ Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»//ВВР. — 1992. — № 21. — Ст. 296. Закон втратив чинність на підставі Закону N 2210-III від 11.01.2001// ВВР. — 2001. — N 12. — С. 64.

у 2004 р. Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі — Закон).¹

Стаття 6 Закону надає перелік антиконкурентних узгоджених дій, до яких, зокрема, входить:

- встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;
- обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;
- 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;
- 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 тощо.

Крім того Закон передбачає випадки, коли узгоджені дії можуть бути дозволені.² Антимонопольний комітет України може визначати типові вимоги до узгоджених дій.³ Щодо узгоджених дій в сфері охорони інтелектуальної власності стаття 9 Закону визначає лише певні загальні принципи.⁴

Відзначимо, що норми Закону України «Про захист економічної конкуренції» в цілому відповідають підходу, викладеному у статті 81 Договору ЄС. Проте, положення статті 9 Закону є досить загальними та не враховують повною мірою досвід застосування конкурентного законодавства при укладанні договорів з трансферу технологій в ЄС.

Слід зазначити, що на доцільність врахування в законодавстві України положень регламентів ЄС у сфері трансферу технологій вказувалося Ю.М.Капіцею ще у 1996 р.⁵

Однак лише у 2002 р. автором вдалося запропонувати у проекті Закону України «Про трансфер технологій» розділ, що стосується заборони на включення до угод із трансферу технологій обмежувальних умов, підготовлений відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 240/96.⁶ В основному ці умови залишилися і в редакції проекту Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (реєстр. № 4008 від 18.07.2003 р.), прийняття якого Верховною Радою України передбачається у 2005.

¹ Закон України «Про захист економічної конкуренції»//ВВР. — 1992. — № 21. — Ст. 296.

² Стаття 10.

³ Стаття 11.

⁴ Так, обмеження щодо узгоджених дій, визначені у статті 6 не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.

Вважається, що не виходять за межі прав, зазначених вище, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.

⁵ *Капіца Ю.М.* Питання організаційно-правового забезпечення передачі технологій в Україні: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1995. — 19 с.

⁶ Дивись проект Закону «Про трансфер технологій», направлений на погодження до міністерств України листом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2002 № 1/12-2139.

В той же час, з нашої точки зору, доцільним є прийняття спеціального акта, що стосувався би вимог щодо договорів з трансферу технологій, що можливо зробити через схвалення Антимонопольним комітетом України, відповідно до статті 11 Закону «Про захист економічної конкуренції», Типових вимог до узгоджених дій у сфері укладання договорів з трансферу технологій, з врахуванням положень Регламенту (ЄС) № 772/2004, а також Керівництва щодо застосування Статті 81 Договору ЄС до договорів з трансферу технологій 2004 р.¹

ВИСНОВКИ

З врахуванням наведеного, актуальним, на наш погляд, є акцентування на трьох напрямках законодавчого регулювання у сфері трансферу технологій.

Перший — з врахування досвіду застосування Кодексу UNCTAD 1985 р.: виробити для певних галузей промисловості або конкретних проектів систему засобів підтримки з врахуванням їх сумісності з вимогами СОТ та врахуванням при проведенні переговорів зі вступу до СОТ; використати можливі перехідні періоди, а також інструменти, що пропонуються Угодами СОТ: митні тарифи, антидемпінгове або компенсаційне мито, обмеження кількості чи вартості імпорту для збереження рівноваги платіжного балансу, заходи зі сприяння економічного розвитку, надзвичайні дії щодо імпорту окремих товарів, заходи, що стосуються захисту життя чи здоров'я людей, тварин та рослин; попередження недобросовісної обманної практики, застосування зон вільної торгівлі тощо.

Зазначимо, що регуляторні засоби, однакові для резидентів та нерезидентів України, задовольняють принципу національного режиму ГАТТ-СОТ.

Прийняти комплексні акти законодавства з реалізації вказаних заходів. Змінити положення ст. 14 Закону України «Про режим іноземного інвестування», передбачивши закріплення певних вимог до напрямків та результатів інвестування.

Повною мірою відобразити в законодавстві України положення Регламенту (ЄС) № 772/2004 щодо трансферу технологій.

Другий — запровадити реєстрацію зовнішньоекономічних договорів на передачу технологій зі здійсненням контролю за антиконкурентними діями у таких договорах (можливість чого передбачено ст. 40 Угоди ТРІПС) аналогічно до існуючого обліку окремих видів зовнішньоекономічних договорів. Закріпити порядок визначення верхніх меж роялті для різних сфер діяльності. Засобами податкового впливу або через встановлення умов передачі технологій визначити напрямки спрямування технологій та вимоги до таких технологій відповідно до досвіду іноземних країн. Закріпити перелік положень договорів на передачу технологій, що є неконкурентними.

Третій напрямок пов'язано з запровадженням заходів з прискорення внутрішньої передачі технологій в Україні, що, зокрема, включає створення системи комерціалізації наукових результатів, одержаних за рахунок коштів державного бюджету, визначення умов виплати винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної власності, податкове стимулювання трансферу технологій, створення ринку венчурного капіталу, системи надання кон'юнктурної інформації.

¹ Commission notice Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02)// *ОЖ*, С 101/2, 27.04.2004.

§ 7.2. ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДОГОВОРИ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

Застосування статті 81 Договору ЄС до угод з проведення досліджень та розробок відрізняється для некооперативних та кооперативних угод.

НЕКООПЕРАТИВНІ УГОДИ

Некооперативні угоди включають угоди, в яких дослідження та розробки (ДР) за договором із замовником проводяться однією організацією. Результати робіт зазвичай передаються замовнику для використання лише в межах, визначених такою угодою. Замовник безумовно співробітничав з дослідницькою організацією з метою успішного виконання контракту. Однак ці відносини відрізняються від відносин, коли дві або більше сторін, що є чи можуть бути конкурентами, погоджуються вести дослідження спільно, розділяючи ризик і можливі вигоди від проведення робіт. Некооперативні угоди безпосередньо не обмежують конкуренцію. Це контракти з виконання послуг, чи в термінах права конкуренції ЄС — «субконтракти»¹.

Зазначені угоди можуть підпадати під дію ст. 81(1) Римського договору, якщо умови контракту істотно виходять за рамки, звичайно прийняті для захисту інтересів замовника. Зокрема, такі вимоги контракту, як заборона виконавця працювати з конкурентами замовника після закінчення контракту, що суперечить змісту пп. 1(b), 1(e) ст. 81 Договору, тощо.

КООПЕРАТИВНІ УГОДИ

Кооперативні дослідження і розробки між реальними або потенційними конкурентами усередині Загального ринку можуть приводити до порушення ст. 81(1) Римського договору. Наскільки кооперація торкається положень ст. 81(1), залежить від частки ринку, що займають підприємства, значення ДР для конкурентних дій сторін, які проводять дослідження, а також обсягу і терміну кооперації.

Так, у випадку *De Laval's Agreement* кооперація почалася з проведення спільних ДР і далі була продовжена при виробництві і маркетингу в Європі і на Близькому Сході турбін і компресорів, які використовуються підприємствами, у тому числі з рафінування нафти. Термін дії угоди складав п'ять років із правом продовження за згодою сторін. До укладання угоди її сторони (De Laval, США та Stork, Нідерланди) були конкурентами у спільному ринку. Для реалізації спільних дій De Laval та Stork спільно була створена дочірня компанія в Hengelo, Нідерланди. Компанії було заборонено конкурувати з De Laval у деяких державах не членах ЄС. Крім того, кожна зі сторін мала право голосу, що блокує рішення дочірньої компанії. У зв'язку з зазначеними, а також іншими причи-

¹ Субконтракт є угодою, за якою одна фірма, яка іменується «контрактер», від свого імені або за попередньою вказівкою третьої сторони, доручає іншій стороні, яка іменується «субконтрактер», здійснити для контрактера або від його імені виробництво товару, надання послуг або проведення робіт згідно вказівки контрактера // EC Commission's Notice on Subcontracting Agreements, *Official Journal*. — 1979.

нами Комісія ЄС визнала, що угода порушує ст. 81 (1), однак надала звільнення від вимог статті (можливість реалізувати угоду) на термін дев'ять років під різні умови.

Зокрема, сторони повинні були надавати Єврокомісії звіти для того, щоб переконатися, що відсутні надмірні обмеження в конкуренції дочірньої компанії. Однією з умов Комісії було, що кожна зі сторін повинна одержати ліцензію на будь-який патент і ноу-хау, наданий іншою стороною дочірній компанії. Роялті за такою ліцензією, з врахування того, що права інтелектуальної власності існували до створення компанії, не повинні були перевищувати мінімального розміру роялті, встановленого для будь-якої третьої сторони¹.

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 2659/2000 ЩОДО ДОГОВОРІВ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

З метою врахування особливостей застосування правил конкуренції у сфері досліджень та розробок ЄС було прийнято у 1984 р. та у новій редакції у 2000 р. Регламент (ЄС) № 2659/2000 від 29 листопада 2000 р. про застосування ст. 81(3) Договору до категорій договорів про дослідження та розробки.

У порівнянні з попередньою редакцією, Регламент № 2659/2000 істотно скорочено та приведено у відповідній з загальною концепцією ЄК щодо реформування конкурентного законодавства. Так, зняті розділи, де перераховані умови, що можуть включатися в договори без порушення ст. 81(1) («білий» список), а також умови договорів так званого «сірого» списку, що потребують погодження з Єврокомісією. У новій редакції зроблено акцент на «чорному» списку умов, включення яких в угоди щодо досліджень та розробок неприпустимо.

Регламент визначає, що стаття 81(1) Договору не застосовується до угод, укладених між двома чи більше підприємствами, що стосуються:

- спільних² досліджень та розробок³ виробів та процесів та спільного використання результатів ДР;
- спільного використання⁴ результатів досліджень та розробок, здійснених спільно на виконання угоди, укладеної раніше між тими самими сторонами;
- спільних ДР, за винятком спільного використання результатів таких досліджень та розробок.

Умови для звільнення. За статтею 3 Регламенту, звільнення від дії ст. 81(1) Римського договору можливо, якщо:

- всі сторони мають доступ до результатів спільних досліджень та розробок із метою подальших досліджень або використання результатів. Проте дослідні інститути, вищі навчальні заклади або підприємства, які проводять

¹ De Laval's Agreement [1977] 2 CMLR D69.

² дослідження та розробки або використання результатів здійснюються «спільно», якщо відповідні роботи: виконуються спільним колективом, організацією або підприємством, спільно доручені третій стороні або поділені між сторонами шляхом спеціалізації на дослідні роботи, розробки, виробництво або дистрибуцію (стаття 1(11)).

³ «дослідження та розробки» означають отримання ноу-хау, що стосується виробів або процесів та проведення теоретичного аналізу, систематичного вивчення або експериментування, у тому числі експериментального виробництва, технічного тестування виробів або процесів, створення необхідного обладнання та отримання прав інтелектуальної власності на результати досліджень та розробок (стаття 1(4)).

⁴ «використання результатів» означає виробництво або дистрибуцію контрактних виробів або застосування контрактних процесів чи передачу прав інтелектуальної власності або надання ліцензії на такі права, чи надання доступу до ноу-хау, потрібного для такого виробництва або застосування (стаття 1(8)).

дослідження та розробки на засадах комерційного надання послуг, але звичайно не здійснюють використанням результатів робіт, можуть погодитися на обмеження застосування результатів досліджень та розробок тільки для потреб подальших досліджень;

- якщо угода передбачає лише спільне проведення ДР, кожна зі сторін має право на використання результатів спільних ДР та існуючого до укладання договору про проведення ДР ноу-хау, необхідного для потреб такого використання. Таке право використання може бути обмежене однією чи кількома технічними сферами застосування, якщо сторони не є підприємствами-конкурентами на момент укладення угоди про ДР, тощо.

Період звільнення та межа частки на ринку. Якщо підприємства-учасники не є підприємствами-конкурентами, звільнення від дії статті 81(1) застосовується на період тривалості досліджень та розробок. Якщо результати робіт використовуються спільно, звільнення застосовується й далі протягом 7 років від моменту, коли контрактні продукти вперше вводяться в обіг на спільному ринку.

Якщо два чи більше підприємств-учасників є підприємствами-конкурентами, звільнення застосовується на зазначений вище термін лише тоді, коли під час строку дії угоди про дослідження та розробку, сукупна частка на ринку підприємств-учасників не перевищує 25% відповідного ринку для продуктів, які можуть бути поліпшені або заміщені контрактними виробами.

По закінченні терміну звільнення застосовується й далі протягом такого часу, у який сукупна частка на ринку підприємств-учасників не перевищує 25% ринку відповідного для контрактних виробів.

Чорний список. Особливої уваги вимагає список умов, неприйнятних з погляду конкурентного права, за наявності яких звільнення від дії статті 81(1) не надається.¹ Зокрема, це стосується випадків, коли угоди з проведення ДР містять:

- обмеження свободи підприємств-учасників проведення ДР у сфері, не пов'язаній з тією, якої стосуються дослідження та розробка, або по їх закінченні у сфері, що стосується таких досліджень та розробок, або в іншій суміжній сфері;
- заборону оспорювання по закінченні досліджень та розробок чинності прав інтелектуальної власності, які сторони мають на спільному ринку та які стосуються ДР;
- обмеження стосовно споживачів, які можуть обслуговуватися підприємствами-учасниками, по сплину 7 років від моменту впровадження контрактних виробів на спільний ринок уперше;
- вимоги ненадання третім сторонам ліцензій на виготовлення контрактних виробів або застосування контрактних процесів, якщо використання результатів досліджень та розробок принаймні однією з сторін не передбачається або не здійснюється;
- вимогу відмови в задоволенні попиту з боку тих користувачів або перепродавців на їхніх відповідних територіях, які збували б контрактні вироби на інших територіях в рамках спільного ринку тощо

При цьому зазначені вище обмеження можливі при встановленні завдань виробництва, якщо використання результатів охоплює спільне виробництво контрактних виробів; встановлення завдань продажів та фіксованих цін для

¹ Стаття 5.

безпосередніх клієнтів, якщо використання результатів досліджень та розробок включає спільну дистрибуцію контрактних виробів.

Відкликання. Комісія може відкликати звільнення, надані Регламентом, якщо буде виявлено, що угода з ДР несумісна з умовами 81(3) Римського договору, зокрема¹:

- угода з ДР істотно перешкоджає третім сторонам вести дослідження у відповідній області в зв'язку з причиною обмеження дослідницьких можливостей;
- через особливості постачань угода з ДР істотно обмежує доступ третіх осіб до ринку контрактної продукції;
- без якої-небудь об'єктивно істотної причини сторони не освоюють результати спільних досліджень;
- існування угоди про ДР виключає ефективну конкуренцію в області ДР на визначеному ринку.

ВИСНОВКИ

Як і у випадку угод з трансферу технологій, Законом України «Про захист економічної конкуренції» закріплені загальні вимоги щодо недопущення узгоджених дій між суб'єктами господарювання. Проте специфіка щодо запобігання антиконкурентних узгоджених дій при укладанні договорів з досліджень та розробок законодавством України не передбачена. Особливо це актуально у випадку укладання договорів з ДР між науковими установами України та іноземними замовниками робіт або при спільних міжнародних наукових проектах.

Вважається за необхідне прийняття Антимонопольним комітетом України, з урахуванням повноважень, наданих йому статтею 11 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Типових вимог до узгоджених дій у сфері укладання договорів з досліджень та розробок, де мають бути враховані вимоги Регламенту № 2659/2000. Також, певні положення Регламенту доцільно внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність.»

¹ Стаття 7.

§ 7.3. ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ ТА УГОДИ ФРАНЧАЙЗИНГУ ТА ІНШІ ВЕРТИКАЛЬНІ УГОДИ

Прийняття 22 грудня 1999 р. Регламенту Комісії (ЄС) № 2790/1999 про застосування статті 81(3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій¹ та у 2000 р. Повідомлення Комісії Керівництво з вертикальних обмежень² відобразило сучасне бачення Комісії щодо блокових вилучень, які стосуються угод з продажу та придбання продукції та послуг між компаніями, що діють на 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 франчайзингу³.

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.

Щодо співвідношення Регламенту № 2790/1999 з іншими регламентами, значимо тісний його зв'язок з Регламентом № 772/2004 щодо передачі технологій. Так, Регламент № 772/2004 охоплює угоди двох сторін, причому ліцензіат, що продає вироби, в яких втілено технологію, одночасно є постачальником за Регламентом № 2790/1999.⁴

Угода між ліцензіаром та ліцензіатом є предметом Регламенту № 772/2004, в той час коли угоди, що укладені між ліцензіатом та покупцями, підпадають під дію Регламенту № 2790/1999. Крім того Регламент № 772/2004 звільняє від дії статті 81(1) Договору угоди між ліцензіаром та ліцензіатом, за якими на ліцензіата покладаються зобов'язання щодо способу продажу виробів, які містять технологію. Зокрема, це може включати створення ліцензіатом певної системи дистрибуції — селективної або ексклюзивної. В той же час дистрибутивні угоди, що укладаються з метою реалізації такого зобов'язання, для отримання блокових вилучень мають підпадати під дію Регламенту 2790/1999. Так, при зобов'язаннях щодо утворення системи ексклюзивної дистрибуції за статтею

¹ 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*.

² Commission Notice Guidelines on Vertical Restraints // *OJ C 291, 13.10.2000, P. 1*.

³ 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*.

⁴ Розділ 2.5.2. Commission Notice Guidelines on the application of Article 81 of the Treaty to technology transfer agreements // *OJ, C 101, 27.04.2004, P. 11*.

4(b) Регламенту № 2790/1999, така дистрибуція має бути вільною щодо здійснення пасивних продаж на території інших ексклюзивних дистриб'юторів.

Більш того, дистриб'ютори мають бути вільними при продажу — активно та пасивно на територіях, що охоплені дистрибутивними системами інших ліцензіатів, їх власних виробів, вироблених на основі ліцензованої технології. Вказане обумовлене цілями Регламенту № 772/1999, за якими кожен ліцензіат є окремим постачальником.

Щодо угод франчайзингу, з 1988 р. по 1999 р. відповідні блоки вилучення визначалися Регламентом Комісії (ЄС) № 4087/88. Його прийняття призвело до суттєвого зменшення звернень до Комісії з розгляду угод та відповідних рішень Комісії. Однак, Регламент оцінювався як занадто формальний та такий, що не бере до уваги економічні обставини, а відносини франчайзингу — зарегульовані.¹ Крім того було визнано провідну роль франчайзингу для розвитку малих підприємств та певний стримувальний 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»)².

УМОВИ ДЛЯ НАДАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДІЇ СТАТТІ 81(1) ДОГОВОРУ ЄС

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

- врахування частки ринку, що займають товари та послуги, надання яких передбачається за угодою;
- врахування, чи є сторони угоди конкурентами;
- положення угод стосовно прав інтелектуальної власності;
- незастосування в угодах положень з «чорного списку» умов договорів Регламенту.

Частка ринку. Звільнення надається, якщо частка постачальника на відповідному ринку не перевищує 30%. Якщо вертикальні угоди містять зобов'язання виключної поставки, звільнення надається за умови, що участь покупця на відповідному ринку, на якому він набуває контрактні товари або послуги, не перевищує 30%.³

Регламент визначає порядок обчислення частки ринку, випадки, якщо після укладання угоди частка збільшилася більш ніж на 30%. Так, зокрема, частка ринку охоплює товари або послуги, що постачаються для потреб продажів інтегрованими дистриб'юторами⁴.

Підприємства-конкуренти. 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 замінними або субститутними у відношенні до контрактних товарів або послуг з огляду на їхні характеристики, ціни та передбачуване призначення.⁵

¹ Зелена книга щодо вертикальних обмежень. COM (96) 721.

² Стаття 2 (1).

³ Стаття 3.

⁴ Стаття 9.

⁵ Стаття 1(a).

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.¹

Зазначимо, 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 стосовно контрактних товарів або послуг положення щодо прав інтелектуальної власності не містять обмежень конкуренції, які мають таку саму мету або результат, як і вертикальні обмеження, визначені Регламентом.²

Керівництво щодо вертикальних обмежень уточнює застосування цього положення³. 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 послуг покупцем 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 право 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

¹ Стаття 2(4).

² Стаття 2(3).

³ Пункт 30.

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, зокрема, у випадках:

- укладання угод, де одна сторона надає іншій рецепт разом з ліцензією щодо виробництва напоїв за таким рецептом¹;
- 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 мерчайдазингу;
- 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 поставка товарів або послуг не є основним предметом контракту.

Керівництво надає випадки, коли положення щодо інтелектуальної власності застосовуються для реалізації вертикальної угоди у значенні статті 2(3) Регламенту окремо для торговельних марок, авторського права та ноу-хау.

Торговельні марки. Керівництво визначає, що 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» ліцензій², що викладені на упаковці з певним носієм комп'ютерної програми, з умовами, з якими 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 перепродавати програмне забезпечення або не здійснювати копій та використовувати програмне забезпечення у комбінації з іншими комп'ютерами.

Ноу-хау. Керівництво вказує, що угоди франчайзингу за винятком 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

¹ 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.

² shrink wrap licence.

послуг. Додатково до ліцензії франшизіар зазвичай 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 франшизіаром 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 франшизіаром, для цілей інших ніж власного використання;
- не надавати прав та зобов'язань за угодою франчайзингу іншим особам без дозволу франшизіара.

ПОЛОЖЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ НЕ ДАЄ ПРАВА НА ЗВІЛЬНЕННЯ

Регламент визначає вичерпний перелік умов, наведення яких у вертикальних угодах не дає права на використання блокових вилучень.

За Регламентом звільнення не надається, якщо вертикальні угоди безпосередньо або опосередковано на меті¹:

- a) обмеження здатності покупця встановлювати свою ціну продажу, без шкоди для можливості встановлення постачальником максимальної ціни продажу або рекомендованої ціни продажу за умови, що такі ціни не дорівнюють фіксованій або мінімальній ціні продажу, що є результатом тиску або заохочень, здійснюваних будь-якою зі сторін;
- b) обмеження території або клієнтів, на якій чи яким покупець може продавати контрактні товари або послуги, за винятком:
 - обмеження активного продажу виключною територією або виключною групою клієнтів, зарезервованою для постачальника або призначеною постачальником іншому покупцеві, коли таке застереження не обмежує продажі клієнтами покупця,
 - обмеження продажів кінцевим користувачам покупцем, який діє на оптовому щаблі торгівлі,
 - обмеження продажів неавторизованим дистриб'юторам учасниками системи селективної дистрибуції, та

¹ Стаття 4.

- обмеження можливості покупця продавати компоненти, поставлені із метою включення, для клієнтів, які використовують їх для виробництва такого самого виду товарів, як і ті, що виробляються постачальником;
- с) обмеження активних або пасивних продажів кінцевим користувачем із боку членів системи селективної дистрибуції, які діють на роздрібному щаблі торгівлі, без шкоди для можливості заборони членам системи діяти з недозволених для діяльності місць;
- д) обмеження взаємних поставок між дистриб'юторами в рамках системи селективної дистрибуції, у тому числі між дистриб'юторами, які діють на іншому щаблі торгівлі;
- е) обмеження, погоджене між постачальником компонентів та покупцем, який з'єднує ті компоненти, за яким постачальник є обмежений у продажі компонентів як запасних частин кінцевим користувачам або майстерням, або іншим постачальникам послуг, яким покупець не доручав ремонт або обслуговування щодо його товарів.

Крім того звільнення не надається стосовно таких зобов'язань¹:

- а) будь-якої безпосередньої або опосередкованої заборони конкуренції, строк дії якої є невизначеним або перевищує п'ять років. Заборона конкуренції, яка відновлюється за умовчання по спливанні періоду п'яти років, вважається встановленою на невизначений час. Проте період п'яти років не застосовується, коли контрактні товари або послуги перепродаються покупцем в приміщеннях та на теренах, що є власністю постачальника або орендовані ним у третіх сторін, не пов'язаних із покупцем, за умови, що час дії заборони конкуренції не перевищує періоду, протягом якого покупець займає приміщення та терени;
- б) будь-якого безпосереднього або опосередкованого зобов'язання, яке вимагає від покупця по закінченні дії угоди не виробляти, не набувати, не продавати або не перепродавати товарів або послуг, якщо таке зобов'язання не:
 - стосується товарів або послуг, які конкурують із контрактними товарами або послугами, та
 - обмежується приміщеннями та тереном, на якому покупець діяв під час дії угоди, та
 - є необхідним для охорони ноу-хау, переданого постачальником покупцеві,
 - і за умови, що строк дії такої заборони конкуренції є обмеженим до періоду одного року по закінченні дії угоди; це зобов'язання не порушує можливості накладення обмеження, яке не має часового ліміту на використання та розкриття ноу-хау, що не загально відоме;
- с) будь-якого безпосереднього або опосередкованого зобов'язання, яке вимагає від членів системи селективної дистрибуції не продавати визначених продуктів постачальників, що конкурують.

ВІДКЛИКАННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ БЛОКОВИМИ ВИЛУЧЕННЯМИ

Комісія може відкликати право користування вилученнями за Регламентом, якщо встановить, що результати вертикальних угод не відповідають умовам, встановленим у статті 81(3) Договору, зокрема, якщо доступ до відповідного ринку або конкуренції на ньому є значною мірою обмеженим кумулятивним

¹ Стаття 5.

ефектом паралельних мереж подібних вертикальних обмежень, які застосовуються конкурентами — постачальниками або покупцями.¹

Крім того Регламент надає право компетентним органам держави-члена, яка має всі характеристики окремого географічного ринку, та на території якої мають місце наслідки угод, що не відповідають умовам, встановленими в статті 81(3) Договору, відкликати застосування вилучень, передбачених Регламентом.²

РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ УГОД ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

В Україні з 1 січня 2004 р. особливості укладання угод франчайзингу визнаються 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 при розробці 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 винятково шляхом внесення змін до Закону.

Обмеження ціни. Закон забороняє «встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів».³ Проте формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам є можливим при постачанні та використанні товару, якщо це не призводить 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 визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.⁴

Практика укладання угод франчайзингу в ЄС свідчить, 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.

¹ Стаття 6.

² Стаття 7.

³ Стаття 6.

⁴ Частина 2 статті 1122.

Статтею 4(а) Регламенту дозволяється встановлення постачальником максимальної ціни продажу або рекомендованої ціни за умови, що такі ціни не дорівнюють фіксованій або мінімальній ціні 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 ознаками¹ з певними винятками, 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.²

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 дистриб'юторами системи селективної дистрибуції³ 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, яким покупець не доручав ремонт або обслуговування щодо його товарів⁴.

Зобов'язання не здійснювати конкуренцію. Закон до антиконкурентних узгоджених дій відносить «дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції»⁵. 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.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;

¹ Стаття 6.

² Частина 3 статті 1122.

³ Стаття 4(d).

⁴ Стаття 4(e).

⁵ Частина 1 статті 6.

⁶ Частина 2 статті 6.

- 2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;
- 3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця.

У Регламенті границі заборони конкуренції визначені більш вузько. Так, не є можливою пряма або опосередкована заборона конкуренції на невизначений строк або на строк, що перевищує 5 років, за винятком випадку, якщо діяльність франшизіата здійснюється у приміщеннях, що є власністю франшизіара або орендовані ним¹.

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 винятком передачі ноу-хау, де обмеження може покладатися доти, доки ноу-хау не стало загально відомим.²

ВИСНОВКИ

Як і у випадку договорів з передачі технологій, досліджень та розробок, законодавство України не містить відповідні Регламенту (ЄС) № 2790/1999 та Повідомленню Комісії (2000/С 291/01) деталізовані положення щодо договорів франчайзингу та інших вертикальних угод.

Це стосується як обмежень цін на товари та послуги в угодах франчайзингу, так і території та покупців, а також зобов'язань не здійснювати конкуренцію.

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 вирішення 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.

¹ Стаття 5(a).

² Стаття 5(b).

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Зобов'язання країн Центральної і Східної Європи, СНД щодо приведення законодавства у сфері інтелектуальної власності до стандартів ЄС зумовлюють домінуючу роль права ЄС у розвитку національного законодавства та гармонізацію права інтелектуальної власності в межах усього європейсько-азіатського регіону. При цьому специфіка права інтелектуальної власності ЄС стосовно міжнародних договорів Всесвітньої організації інтелектуальної власності у його практичній спрямованості на реалізацію чотирьох свобод загального ринку — вільне пересування товарів, осіб, послуг та капіталів, а також створення рівних умов конкуренції, — становить особливий інтерес для України, інших країн СНД. Наразі значну увагу в Європейському Союзі зосереджено на ефективному забезпеченні дотримання прав інтелектуальної власності. Такий же пріоритет висувається у відносинах з Україною, іншими країнами.

Особливістю права ЄС є посилення охорони прав інтелектуальної власності за допомогою двох механізмів: гармонізації законодавства держав-членів та введення охоронних документів Спільноти для різних об'єктів промислової власності. Таким чином треті держави — партнери ЄС крім заходів з наближення законодавства, можуть вирішувати питання з підписання договорів про входження до регіональної європейської системи охорони певних об'єктів. Важливим аспектом є істотна роль конкурентного законодавства ЄС з регулювання використання об'єктів права інтелектуальної власності.

З підписанням у 1994 р. з ЄС Угоди про партнерство і співробітництво, Україна взяла на себе зобов'язання до 1 березня 2003 р. привести законодавство у сфері інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС, включаючи ефективні засоби забезпечення прав, а також приєднатися до ряду міжнародних договорів ВОІВ. Якщо останню вимогу в основному виконано, наведений у монографії аналіз свідчить про суттєву неоднорідність відповідності законодавства України актам ЄС. Зокрема, якщо для охорони прав на комп'ютерні програми, торговельні марки в цілому характерна висока ступень узгодженості, законодавство в інших сферах регулювання потребує значних змін.

Це стосується введення до законодавства України інституту прав *sui generis* для баз даних, врахування специфіки регулювання охорони біотехнологічних винаходів, промислових зразків, а також відображення в законодавстві багатьох положень актів ЄС у сфері авторського права та суміжних прав, сортів рослин. Важливими є урахування досвіду ЄС та держав-членів з охорони фірмових найменувань, із застосування конкурентного законодавства щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності. В Україні в цілому відсутня подібна до прийнятої в ЄС регламентація трансферу технологій, а також використання об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів.

Щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності у 2001–2005 рр. законодавство України було суттєво змінено з метою посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та запровадження дієвих механізмів боротьби з піратством. У деяких галузях, таких, наприклад, як контроль за виробництвом та використанням лазерних дисків, серед країн світу Україна має найбільш жорстке та деталізоване законодавство.

Водночас прийняття Європейським Союзом у 2003–2004 рр. нових актів щодо митних засобів боротьби з піратською продукцією та забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності вимагає внесення уточнень до законодавства України.

Характерним для розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні є вирішальна роль зовнішніх факторів за крайньої повільності зі зміною ситуації з непрацюючими або працюючими неефективними законами в умовах відсутності такого впливу. Актуальним є сприйняття позитивного досвіду Євросоюзу стосовно порядку підготовки законопроектів й оцінки їхньої ефективності, що включає підготовку та обговорення Зелених книг з актуальних питань розвитку права, широке обговорення проектів нормативних актів з публікацією відгуків та матеріалів щодо їх врахування, через декілька років після прийняття нормативного акта — проведення дослідження щодо ефективності застосування законодавства та публікацію його результатів.

Актуальним питанням в Україні є укріплення діяльності організацій з колективного управління правами авторів; підвищення досвіду судів з розгляду суперечок у сфері інтелектуальної власності, а також органів міліції, прокуратури з припинення порушень прав інтелектуальної власності; набуття практики забезпечення позовів і доказів та визначення розміру збитків при порушенні прав інтелектуальної власності; запровадження відповідно до досвіду ЄС моніторингу поширення піратської продукції; покращення рівня укладання ліцензійних й інших договорів з використання прав інтелектуальної власності; підвищення правової культури населення тощо.

Успіх адаптації законодавства, на що звертає увагу і Біла книга про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у внутрішній ринок Європейського Союзу, можливий лише при створенні механізмів його реалізації. Це пов'язано з розвитком професійних організацій, які представляють інтереси авторів, промисловості, науки, та їхній важливій ролі в оцінці ефективності законодавства та виробленні державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Основні пропозиції щодо адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС наведені нижче.

Комп'ютерні програми:

- уточнення виключних прав суб'єкта права стосовно комп'ютерних програм;
- уточнення положень щодо вільного використання комп'ютерних програм;
- уточнення положень щодо відповідальності при володінні з комерційною метою комп'ютерною програмою або технічними засобами обходу захисту програм.

Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права:

- гармонізація видів використання, понятійного апарату, права автора та виконавця на справедливий винагороду за прокат;

- гармонізація щодо одержання справедливої винагороди за прокат, управління правом на прокат організаціями колективного управління.

Телевізійне, супутникове мовлення та кабельна ретрансляція:

- гармонізація щодо дотримання організаціями мовлення законодавства держави, з території якої здійснюється мовлення, на засадах взаємності;
- гармонізація початку строків трансляції кінематографічних творів організаціями мовлення після демонстрації творів у кінозалах;
- гармонізація щодо дотримання організаціями мовлення законодавства з авторського права і суміжних прав;
- гармонізація щодо справедливої винагороди виконавцям, виробникам фонограм і відеограм за публічне сповіщення, за забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до об'єкта суміжних прав з місця та в час, обраних нею;
- гармонізація щодо виключного права (дозволу або заборони запису) кабельної організації мовлення у випадку ретрансляції передач організацій мовлення;
- гармонізація управління правом на дозвіл організаціями колективного управління щодо ретрансляції та питань повноважень організацій колективного управління щодо непредставлених суб'єктів права;
- гармонізація права на ретрансляцію та регламентації діяльності посередників.

Строки охорони авторського права і суміжних прав:

- гармонізація строку охорони фотографічних творів, наукових праць та критичних публікацій, які стали надбанням суспільства;
- гармонізація строків охорони творів і об'єктів суміжних прав, країною походження яких є третя країна, а творець не є громадянином України;
- гармонізація строків охорони виконань та строків охорони фонограм.

Бази даних:

- уточнення положень щодо вільного використання баз даних;
- введення інституту права *sui generis* щодо баз даних у законодавство України.

Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві:

- гармонізація діяльності організацій колективного управління;
- гармонізація термінології та понятійного апарату;
- гармонізація права автора на публічне сповіщення, права виробників фонограм і відеограм на забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограм і відеограм з місця та в час, обраних нею, права організацій мовлення на забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до своїх програм з місця та в час, обраних нею;
- гармонізація застосування технологічних процесів у випадку перехідного або супровідного відтворення;
- гармонізація відмінностей між цифровою та аналоговою копією у випадку відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав в особистих цілях;
- гармонізація використання об'єктів авторського права і суміжних прав з некомерційною метою;
- гармонізація права авторів, виконавців, виробників фонограм і відеограм на отримання справедливої винагороди;
- гармонізація прав суб'єктів авторського права і суміжних прав на оскарження дій посередників щодо порушення майнових прав;

- гармонізація права на публічне сповіщення за участю посередника або інше правомірне використання через тимчасове відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав;
- гармонізація права на отримання справедливої компенсації;
- гармонізація положень щодо вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав, використання короткочасних записів творів, вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав;
- гармонізація видів правопорушень авторського права і суміжних прав.

Право слідування:

- гармонізація застосування права слідування до нерезидентів України та обмежень права слідування;
- гармонізація обмеження переліку об'єктів, на які поширюється право слідування, та цін продажу, пов'язаних з правом слідування;
- гармонізація кола осіб, які мають сплачувати винагороду (роялті), пов'язану з реалізацією права слідування, механізму збору винагороди (роялті), переліку об'єктів, на які поширюється право слідування.

Винаходи у галузі біотехнології:

- виключення з патентоспроможних об'єктів зміни генетичної totoжності тварин, які можуть завдати ним страждань без будь-якої суттєвої медичної користі в розумінні досліджень, профілактики, діагностики або терапії для людини або тварин;
- надання фермерові права використовувати продукт свого врожаю для подальшого генеративного або вегетативного розмноження у своєму власному господарстві та права використовувати захищений живий матеріал для сільськогосподарських цілей;
- введення уточнення щодо патентоспроможності біологічного матеріалу. Такий матеріал, відокремлений від свого природного середовища або виготовлений шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він був уже раніше наявний у природі;
- введення уточнення щодо патентоспроможності винаходів, які стосуються рослин або тварин. Вони є патентоспроможними, якщо технічна здійсненність винаходу не обмежується конкретним сортом рослин або породою тварин;
- введення уточнення щодо того, що організм людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у тому числі ланцюжків або частин ланцюжків гена, не може становити патентоспроможний винахід;
- введення уточнення, що елемент, відокремлений від організму людини або вироблений в інший спосіб шляхом технічного процесу, у тому числі ланцюжки або частини ланцюжків гена, можуть становити патентоспроможний винахід, навіть якщо структура того елемента є ідентичною із структурою природного елемента;
- визначення непатентоспроможними, зокрема, таких процесів:
 - (а) процеси клонування людських істот, включаючи наведення визначення клонування;
 - (б) процеси змінювання через зародкову лінію генетичної totoжності людських істот;

- (с) використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 - (d) процеси змінювання генетичної totoжності тварин, які можуть завдати ним страждань без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварини, а також тваринам, що виникають внаслідок таких процесів;
- введення уточнень щодо умов доступу до депонованого біологічного зразка.

Промислові зразки:

- уточнення визначення промислового зразка;
- введення додаткової умови патентоспроможності — «індивідуальний характер промислового зразка». Визначення поняття новизни та індивідуального характеру у відповідності із положеннями Директиви ЄС;
- введення «запобіжного застереження» у визначення новизни;
- визначення, що не можуть охоронятись промислові зразки, які виконують виключно технічну функцію, а також промислові зразки з'єднувальних компонентів. Закріплення патентоспроможності з'єднувальних компонентів модульних систем, частини якої є взаємозамінними;
- приведення у відповідність до Директиви визначення обсягу охорони, що надається промисловим зразком;
- приведення у відповідність до Директиви строків охорони промислового зразка.

Торговельні марки:

- уточнення положень щодо підстав для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам;
- уточнення, якими позначеннями може бути представлена торговельна марка;
- уточнення виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку;
- відображення положень щодо обмежень прав власника свідоцтва при незапереченні з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки;
- відображення у законодавстві України положень щодо колективних марок, гарантійних знаків та знаків сертифікації.

Географічні зазначення:

- гармонізація стосовно визначення термінів «географічне зазначення» та «найменування походження»;
- гармонізація стосовно визначення терміну «назва, що стала видовою»;
- гармонізація стосовно кола осіб, які мають право подати заявку про реєстрацію географічного зазначення або найменування походження;
- гармонізація положень щодо надання права подати заперечення проти реєстрації географічного зазначення або найменування походження та вимог до такого заперечення;
- гармонізація положень щодо надання права вносити зміни до специфікації;
- гармонізація положень щодо надання права подавати заяву про невиконання вимог, передбачених у специфікації товару, що користується захищеною назвою, та скасування реєстрації географічних зазначень, коли дотримання вимог специфікації товару, що користуються захищеною назвою, більше не може бути забезпечене;
- гармонізація положень щодо співіснування зареєстрованої та незареєстрованої назви;

- гармонізація положень щодо співвідношення торговельних марок та географічних зазначень.

Фірмові найменування:

Врегулювання співвідношення між фірмовими найменуваннями та найменуваннями юридичних осіб з метою запобігання суперечок щодо застосування цих двох правових інститутів. З цією метою здійснити:

Фірмові найменування:

- вилучення критерію «вирізняльності» для визнання можливості правової охорони фірмових найменувань;
- запровадження положення щодо необхідності «мінімального використання» фірмового найменування для надання правової охорони;
- закріплення вимоги щодо розкриття інформації про найменування особи при використанні фірмового найменування;
- визначення можливості застосування різними особами крім однакових також і схожих фірмових найменувань, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Найменування осіб:

- запровадження при реєстрації юридичних осіб та осіб-підприємців перевірки найменувань на звукову ідентичність в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, район, місто) та не беручи до уваги різницю в організаційно-правовій формі. При цьому реєстратор не повинен мати право відмовляти у реєстрації особам, що мають схожі найменування;
- виключення положень з резервування найменування осіб;
- визначення строку, після якого особа у випадку невикористання найменування втрачає право на його застосування;
- визначення мінімального рівня використання найменування особи для надання захисту проти використання найменування третіми особами у якості фірмового найменування чи торговельної марки;
- введення положень щодо можливості застосування схожих найменувань, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Положення загальні для фірмових найменувань та найменувань осіб:

- визначення вичерпного переліку слів, що не можуть входити до найменувань осіб та фірмових найменувань або використання яких потребує дозволу компетентної установи.

Лікарські засоби:

- регламентація порядку продовження охорони винаходу, об'єктом якого є лікарський засіб у випадках, якщо дозвіл на розміщення на ринку належить іншій особі, ніж власникові патенту.

Топографії інтегральних мікросхем:

- уточнення поняття «оригінальність» інтегральної мікросхеми;
- передбачення охорони прав на двовимірне зображення топографії інтегральної мікросхеми авторським правом (як окремого від *sui generis* права на топографію);
- запровадження можливості «зворотного інжинірингу» щодо топографії інтегральної мікросхеми;

- запровадження обов'язку сплати винагороди особою, що продовжує використання топографії після того, як вона дізналася чи мала підстави дізнатися, що таке використання здійснюється з порушенням прав на топографію, якщо це вимагається особою, яка має виключні права на топографію;
- запровадження обмежень прав на топографію, відповідно до яких охорона не поширюється на концепції, процеси, технологію та закодовану інформацію, які втілені в топографії і є відмінними від топографії.

Сорти рослин:

- уточнення положень стосовно присвоєння сорту латинської назви;
- розширення охорони стосовно гібридів родів та видів (не тільки гібридів першого покоління);
- поширення обсягу прав власника на врожай, за умови, якщо його зібрано внаслідок несанкціонованого використання сорту;
- встановлення можливості окремої передачі права вимоги на виплату роялті третій особі;
- встановлення режиму перехресних ліцензій для винаходу в сфері біотехнологій та сорту, використання яких зачіпають права, пов'язані, відповідно, з сортом чи винаходом;
- скорочення строків охорони сортів рослин відповідно до Регламенту;
- приведення видів експертиз у відповідність до Регламенту з виділенням технічної експертизи з кваліфікаційної;
- виключення перевірки на придатність при проведенні експертизи;
- гармонізація процедури оскарження рішень щодо сорту з запровадженням в Україні апеляційного органу;
- введення можливості та порядку зміни назви сорту;
- гармонізація прав власника щодо надання інформації стосовно використання сорту;
- гармонізація процедури повернення зборів, сплачених понад міру, та розподілу витрат з провадження;
- зменшення кількості зборів, що сплачуються за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин відповідно до положень законодавства ЄС.

Комерційна таємниця та ноу-хау:

- уточнення поняття ноу-хау та формування інституту охорони ноу-хау в праві України;
- уточнення поняття комерційної таємниці;
- визначення способів незаконного розголошення, збору або використання комерційної таємниці;
- визначення відносин довіри (фідучіарних відносин) підставою для виникнення цивільних прав та обов'язків.

Правовий режим об'єктів інтелектуальної власності — результатів досліджень, що створюються за рахунок бюджетних коштів:

- зазначення випадків, коли права на результати досліджень належать державі в особі розпорядників бюджетних коштів — замовників робіт (закупівля з доведенням до використання та введення у цивільний обіг) та виконавцям робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів або спільного фінансування (бюджет, кошти організацій);

- визначення умов передачі прав на результати досліджень їх виконавцями з передачею правонаступнику зобов'язань щодо забезпечення прав доступу до таких результатів, розповсюдження та використання;
- визначення прав замовника щодо отримання охорони результатів досліджень в країнах, де виконавець робіт не передбачає отримати таку охорону;
- визначення порядку публікації результатів досліджень;
- визначення обов'язків виконавців робіт та замовника з розповсюдження та використання результатів досліджень. Запровадження Плану впровадження технологій в Україні;
- запровадження в Україні регулювання щодо прав доступу до раніше одержаних результатів, необхідних для проведення досліджень чи їх використання, прав доступу до результатів досліджень співвиконавців робіт та третіх осіб відповідно до законодавства ЄС.

Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності:

- забезпечення отримання та розгляду доказів під час судового розгляду без шкоди для їх конфіденційності;
- уточнення кола осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з порушенням прав інтелектуальної власності та інформації, яка надається;
- відображення у законодавстві України положення про негайне повідомлення про прийняті заходи з забезпечення доказів стороні, якої це стосується, після запровадження таких заходів;
- уточнення положень законодавства України щодо можливості прийняття термінових судових рішень для запобігання порушень права інтелектуальної власності;
- зазначення у законодавстві України положення щодо можливості продовження порушень права інтелектуальної власності за умови надання гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права;
- доповнення законодавства України положеннями щодо знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності та можливості вилучення та знищення товарів за кошт правопорушника;
- введення до законодавства України положень щодо встановлення штрафу у випадку продовження дій з порушення прав інтелектуальної власності альтернативних заходів;
- уточнення положень щодо відшкодування збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення;
- встановлення границь виплат разового стягнення (відшкодування) для всіх об'єктів права інтелектуальної власності;
- уточнення положень щодо розповсюдження інформації, яка стосується судового рішення.

Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності:

- уточнення кола контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упаковки та речі з символами торговельної марки, представлені окремо від контрафактних товарів);

- розповсюдження спеціальних митних заходів на форми та матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних товарів;
- закріплення за митними органами прав діяти *ex officio* та визначення випадків, коли митні заходи не застосовуються;
- уточнення, які документи мають подаватися митним органам для засвідчення того, що заявник є суб'єктом права інтелектуальної власності;
- уточнення положень щодо сплати митного збору для запровадження митних заходів;
- визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган щодо закінчення строку чинності права інтелектуальної власності або визнання зазначеного права недійсним; уточнення порядку повідомлення суб'єкта права, декларанта або власника товарів у випадку зупинення митного оформлення;
- введення у законодавство України норм щодо особливостей зупинення митними органами оформлення товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують права на патент, сорти рослин, за умови надання гарантій декларантом, власником, імпортером, експортером, володільцем або одержувачем товарів;
- запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
- уточнення випадків відповідальності митних органів в результаті їх дій стосовно товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують право інтелектуальної власності, а також відповідальності суб'єкта права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності та право конкуренції:

- розробка та прийняття Антимонопольним комітетом Типових вимог щодо угод з передачі технологій, досліджень та розробок, та комерційної концесії, де передбачити, особливості обмеження антиконкурентних дій відповідно до регламентів (ЄС) № 2790/1999, № 2659/2000 та № 772/2004;
- відображення положень регламентів ЄС у Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність», проекті Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;
- приведення положень ЦК України щодо договору комерційної концесії у відповідність до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Регламенту № 2790/1999.

Передача технологій:

Запровадження комплексу заходів з посилення трансферу технологій в Україні, що включає:

- з використанням досвіду застосування Кодексу UNCTAD 1985 р. щодо міжнародної передачі технологій: виробити для певних галузей промисловості або конкретних проектів систему засобів підтримки з урахуванням їх сумісності з вимогами СОР. Врахувати при проведенні переговорів зі вступу до СОР можливість застосування перехідних періодів, а також інструментів, що пропонуються угодами СОР: митні тарифи, антидемпінгове або компенсаційне мито, обмеження кількості чи вартості імпорту для збереження рівноваги платіжного балансу, заходи зі сприяння економічного

розвитку, надзвичайні дії щодо імпорту окремих товарів, заходи, що стосуються захисту життя чи здоров'я людей, тварин та рослин; попередження недобросовісної обманної практики, застосування зон вільної торгівлі тощо;

- прийняти комплексні акти законодавства з реалізації зазначених заходів. Змінити положення ст. 14 Закону України «Про режим іноземного інвестування», передбачивши закріплення певних вимог до напрямків та результатів інвестування;
- запровадити реєстрацію зовнішньоекономічних договорів на передачу технологій зі здійсненням контролю за антиконкурентними діями у таких договорах (можливість чого передбачено ст. 40 Угоди ТРІПС). Закріпити порядок визначення верхніх меж роялті для різних сфер діяльності. Заходами податкового впливу або через встановлення умов передачі технологій визначити напрямки спрямування технологій та вимоги до таких технологій відповідно до досвіду іноземних країн. Закріпити перелік положень договорів на передачу технологій, що є неконкурентними;
- запровадити заходи з прискорення внутрішньої передачі технологій в Україні, що, зокрема, включає створення системи комерціалізації наукових результатів, одержаних за рахунок коштів державного бюджету, визначення умов виплати винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної власності, податкове стимулювання трансферу технологій, створення ринку венчурного капіталу, системи надання кон'юнктурної інформації.

ЛІТЕРАТУРА¹

ПРАВО ЄС ТА АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Бураковський І., Мовчан В., Вітер О. та інші. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноевропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна» / Солоненко І. (ред. кол.). — К.: К.І.С., 2004. — 358 с.

Гнатівський М. М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 22 с.

Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України; Центр правових підприємницьких досліджень. — К.: К.І.С., 2004. — 260 с. — Бібліогр.: С. 258.

Даніель Геген У лабіринті Європейського Союзу. — К.: Основи, 1995. — 116 с.

Демченко В., Капіца Ю., Корбут Д. та інші. Посібник з адаптації законодавства України про охорону праці до законодавства ЄС. — К.: Проект Тасіс EDUR 9801, 2000. — 61 с.

Дмитрієв А.І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Київський ун-т права; Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка / Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), Л.В. Губерський (відп. ред.). — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 638 с.

Друзенко Г. Реформування механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в контексті підготовки проекту Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС // *Юридична Україна*. — 2003. — № 7.

Друзенко Г. Три взгляда на адаптацию или европейские решения украинских проблем // *Юридическая практика*. — 2002. — № 46 (256).

Дюбуї Луї, Блюман Клод. Матеріальне право Європейського Союзу / Є.Т. Марічев (пер.). — 2. вид. — К.: ІМВ, 2002. — 376 с.

Європейський союз: консолідовані договори / В. Муравйов (наук.ред.). — К.: Port-Royal, 1999. — 206 с.

Ентін Л.М. Право Європейського Союзу: основні категорії та поняття: Навч. посібник. — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. — 101 с.

Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС // *Право України*. — № 11. — 2004. — С. 140–143.

Капіца Ю.М. Питання розробки Концепції адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу // *Матеріали. міжн. конференції «Європа на порозі нового тисячоліття»*. — Київ, 1999. — С.68–70.

Капіца Ю.М. Проблемні питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами // *Український правовий часопис*. — 1999. — № 5. — С. 51–53.

Капіца Ю.М. Наближення законодавства України до законодавства ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною: цілі та методи // *Український правовий часопис*. — 1998. — № 2. — С. 18–25.

¹ Основні іноземні джерела наведені у посиланнях до розділів монографії, присвячених огляду відповідних сфер охорони інтелектуальної власності.

Каніца Ю.М. Питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими та законодавчими нормами та законодавством Європейського Союзу // Матеріали наук. — практ. конференції «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом» — К., 1998. — С. 128–133.

Кернз Волтер. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посібник / С.В. Ісакович (наук. ред.), В.С. Ісакович (пер. з англ.), А.С. Метюшев (наук. ред.). — К.: Товариство «Знання», КОО, 2002. — 381 с.

Коваль В.С. Становлення та розвиток Європейського Союзу: історико-правовий аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с.

Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС // Право України. — № 4. — 2005. — С. 75–77.

Кравчук І. Адаптація права України до права ЄС: цілі, етапи, пріоритети // Право України. — № 10. — 2004. — С. 132–135.

Літінас І. Правове регулювання відносин України та ЄС у сфері здійснення інвестицій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 19 с.

Ляшенко В.М. Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу: Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 16 с.

Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / А. С. Довгерт (ред.). — К.: Український центр правничих студій, 2001. — 334 с.

Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / С.Р. Станік (ред.). — К.: Логос, 2000. — 119 с.

Микієвич М.М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1996. — 16 с.

Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). — К.: Академ-Прес, 2002. — 425 с.

Муравйов В. Правові засади імплементації положень права Євросоюзу у правопорядку України // Український правовий часопис. — 2002. — Випуск 1(6). — С. 3–8.

Наку А. А., Кучер Б. І. Митне право ЄС: Навч. посібник. — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. — 189 с.

Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина: Підручник для студ. вищих навч. закладів / Київський національний економічний ун-т / В.Ф. Опришко (відп. ред.). — К.: КНЕУ, 2002. — 460 с.

Петров Р. А., Опейда З. Й., Федорчук Д. Е., Вакуленко А. О. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посібник / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2001. — 248 с.

Посібник з питань імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством. — К.: Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, 1999. — 99 с.

Проблеми адаптації енергетичного законодавства України до законодавства Європейського Союзу: порівняльний аналіз: Матеріали науково-практичного семінару. (м. Київ, 28 травня 2002 р.) / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Центр енергетичного та ядерного права при Інституті держави і права НАН України / В.П. Нагребельний (відп. ред.). — К., 2002. — 91 с.

Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16 квітня 2004 р. / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. — 525 с.

Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.: Юринком Интер, 2003. — С. 581.

Рудой К.М. Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 20 с.

Сергієнко Н.М. Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейський досвід): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 18 с.

Словник-довідник Європейського Союзу / Ю. Марченко (ред.-упоряд.). — К.: Видавництво «К.І.С. — Київ. Інформація. Сервіс», 2001. — 152 с.

Татал А. Право Європейського Союзу. — К.: «Абрис», 1998. — 196 с.

Тейш С. К. Приватноправові конвенції Ради Європи: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23 с.

Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу / Марина Марченко (пер.з англ.). — К.: Аналітично-дослідницький центр «АНОД», 2001. — 136 с.

Фалалеева Л. Г. Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с.

Хартли Т.К. Основи права Європейських сообществ. — М., 1998.

Хорольський Р.Б. Правові засоби вирішення міжнародних спорів у рамках Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2001. — 19 с.

Шевчук С., Кравчук І. Ніццький договір та розширення ЄС / Центр порівняльного права / С. Шевчук (наук.ред.), А... Пендак (пер.). — К.: Логос, 2001. — 195 с.

Barnard, Catherine. The substantive law of the EU: the four freedoms / Catherine Barnard, 2004.

Chalmers, Damian. European Union law. Vol. 1, Damian Chalmers, 1998.

Craig, P. P. (Paul P.). EU law: text, cases, and materials / Paul Craig and Gráinne De Búrca. — 3rd ed., 2003.

Davies, Gareth. EU internal market law / Gareth Davies, 2002.

Kapitsa Y. Approximation of Ukrainian Legislation to European Union Standards: Methods and Aims / Ukrainian Law Review, № 2, 1998. — С. 16–23.

The evolution of EU law / edited by Paul Craig and Grainne de Búrca, 1999.

Weatherill, Stephen. Cases and materials on EU law / Stephen Weatherill. — 6th ed., 2003.

Weatherill, Stephen. EU law / Stephen Weatherill and Paul Beaumont. — 3rd ed., 1999.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ — ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Абдуліна І. Новий крок на шляху приєднання України до ЄС // Інтелектуальна власність. — 2001. — №11. — С. 7.

Андрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб'язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.-практ. вид.: У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О.Д. Святоцький (ред.), В.О. Жаров (ред.). — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

Боброва Д. В., Дзера О. В., Довгерт А. С., Коссак В. М., Кузнецова Н. С. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / О.В. Дзера (ред.), Н.С. Кузнецова (ред.). — 2.вид., стер. — К.: Юрінком Інтер, 2001, кн. 1 — 861 с., кн. 2 — 782 с.

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. / Исследовательский центр частного права. — М.: Статут, 2003. — 415 с.

Довгерт А. С., Підпригора О. А., Боброва Д. В., Головатий С. П., Калакура В. Я. Кодифікація приватного (цивільного) права України / А.С. Довгерт (ред.). — К.: Український центр правничих студій, 2000. — 336 с.

Дутов М. М. Правове забезпечення розвитку електронної комерції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 17 с.

Елт М. Порівняння українського законодавства з міжнародним і досягненнями у правовій сфері країн Європи // Інтелектуальна власність. — 1999. — №12. — С. 20.

Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг.ред. О.Д. Святоцького. — у 2-х т.:

Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. — №1. — 2005. — С. 66-70.

Капіца Ю.М. Гармонизация права интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.:Юринком Интер, 2003. — С. 513-538.

Капіца Ю. М. Проблеми адаптації національного законодавства з інтелектуальної власності до вимог СОТ // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — С. 157-176.

Капіца Ю.М., Федченко Л.Ю., Шахбазян К.С. Европейский Союз — Украина: охрана интеллектуальной собственности при реализации международных программ и проектов. — К.: Интергид, 2002. — 77 с.

Капіца Ю., Куценко С., Пятницький В.. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ. К.: «UEPLAS», 2001. — 80 с.

Коцюба О., Хернифельд Х. Інтелектуальна власність // Український правовий часопис. — 2004. — № 5 (10). — С. 82-89.

Малюга Л. В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 22 с.

Мельник О. М. Суб'єкт права інтелектуальної власності та його цивільно-правовий статус / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2003. — 155 с.

Основи інтелектуальної власності. — К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. — 578 с.

Паладій М. Реалізація програми інтеграції України до ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. — 2001. — №12. — С.3.

Підпригора О., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С., Крайнев П.П., Мельник О. М. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності / О. А. Підпригора (ред.), О. Д. Святоцький (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2004. — 670 с.

Підпригора О.А., Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності України. — К.: «Юрінком Інтер», 1998. — 334 с.

Підпригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність. — Х.: Консум, 1997. — 192 с.

Прахов Б.Г. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник. — 2. изд., перераб. и доп. — К.: Вища шк., 1999. — 250 с.

Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні (Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень) // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 10(22). — С. 2-46.

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. — 2.изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2000. — 752 с.

Agreement on Trade Related aspects of intellectual property // The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts-WTO. — 1995. 224 p.

- Bainbridge, David I.* Intellectual property / David I. Bainbridge. — 5th ed., 2002.
- Cornish W.R.* Intellectual Property. — 1996. — 722 p.
- Eastaway, Nigel A.* Intellectual property: law and taxation / Nigel A. Eastway, Richard J. Gallafent, Victor A.F. Dauppe. — 6th ed., 2004.
- Keeling, David T.* Intellectual property rights in EU law / David T. Keeling. Volume 1, 2003.
- Marshall, James.* Non-contentious intellectual property / James Marshall, 2003.
- Matthews, Duncan,* Globalising intellectual property rights: the TRIPs Agreement / Duncan Matthews, 2002.
- Shpak A., Kapitsa Y.* Intellectual Property in the Ukraine: Problems of Commercialisation and Legal Protection // Intellectual Property Rights in Central and Eastern Europe. — Amsterdam: NATO Science Series, 1998. — P. 167–175.
- Tritton, Guy.* Intellectual property in Europe / Guy Tritton. — 2nd ed., 2002.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

- Абдуллин А.И.* Правовая охрана баз данных в Европейском Союзе // Журнал международного частного права. — 1997. — № 2. — С. 24–41.
- Абдуллин А.* Унификация сроков охраны авторских прав и смежных прав в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. — 1998. — № 2. — С. 46–52.
- Абдуліна І.* Авторське право на фотографічні твори // Интеллектуальна власність. — 2002. — № 12. — С.14–16.
- Авторское право в шоу бизнесе: Нормативные акты и комментарии / Автор-составитель И.А.Силонов — М.: Агентство «Издательский сервис», «Норма», 2001. — С.10–14.
- Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / за ред. А.С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб'язко. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — 520 с. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — 460 с.
- Авторское право: Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. — М.: Элит-Клуб; Юридическая книга, 1998. — С. 392.
- Бланк Х.* Права виконавців // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 156–165.
- Богатова Л.* Соглашения в области охраны авторских прав // Интеллектуальная собственность. — 1997. — № 7–8. — С. 58–64.
- Ботуз С.* Правовая защита объектов интеллектуальной собственности в «Интернете» // Интеллектуальная собственность. — 1997. — № 3/4. — С. 32–39.
- Боярчук О. М.* Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с.
- Бузова Н., Подшибихин Л.,* Особенности охраны авторского права и смежных прав в Российской Федерации и ряде стран Европейского Союза // Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права. — 2001. — №6. — С. 2.
- Вайшнурс А.* Современность и перспективы правовой охраны баз данных в России, США и Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права. — 2003. — №11. — С. 5.
- Васьковська Т.А.* Авторські та суміжні права в кабельному телебаченні // Интеллектуальний капітал. — 2002. — № 5. — С. 25–31.
- Ващинець І.* Проблеми реалізації права слідування в Україні // Интеллектуальна власність. — 2003. — № 3. — С.23–28.
- Витрянский В.* Защита права собственности // Закон. — 1995. — № 11. — С. 113–117.
- Воронкова М.* Срок действия авторского права // Российская юстиция. — 1995. — № 2. — С. 25–27.

Гаврилов Э.П. Авторское право и смежные права // Юридический консультант. — 1997. — № 12. — С. 5–19.

Гаврилов Э.П. Защита авторских прав: необходим единый подход // Российская юстиция. — 1994. — № 10. — С. 43–45.

Гаврилов Э.П. Смежные права в России и некоторых других странах СНГ // Бюллетень по авторскому праву. — 1996. — № 3. — С. 46–56.

Давиденко Т., Троцька В. Використання досвіду діяльності організацій колективного управління Угорщини, Чехії, Франції в національному законодавстві // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 5. — С. 10–16.

Денисова Р. О. Право інтелектуальної власності на твір науки (авторсько-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1999. — 19 с.

Дроб'язко В. Гармонізація охорони аудіовізуальних творів в Україні з правом Європейського Союзу // Український правовий часопис. — 2002. — випуск 1(6). — С. 67–71.

Дроб'язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами // Інтелектуальна власність. — 2003. — №3. — С. 12.

Дроб'язко Р. Інтеграція України до Європейського Союзу в галузі авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність. — 2000. — № 6–7. — С. 21.

Дроб'язко В. Європейський досвід колективного управління правом слідування // Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 2. — С. 20–29.

Дроб'язко Р. Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві // Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльного права. — 2002. — Том 1. — С. 12–16.

Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции: Пер. с фр. — М., 1989. — 336 с.

Еремин А. Вопросы регулирования права следования в российском законодательстве и европейской Директиве // Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права. — 2003. — №2. — С. 15.

Жерве Д. Авторське право і суміжні права в міжнародних конвенціях від 1886 р. до цифрової ери // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — 2001. — С. 6–15.

Жуков В. Захист комп'ютерних програм: стара проблема, що очікує зовсім нового вирішення // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 7. — С. 20–27.

Жуков В.І. Проблеми правової охорони математичного забезпечення ЕОМ // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. — С. 127–155.

Завальня Ж. В. Видавничий договір як вид авторського договору: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 18 с.

Залесов А. Охрана прав на интеллектуальную собственность по соглашению ТРИПС // Интеллектуальная собственность. — 1997. — № 5–6. — С. 46–51.

Зятицкий С.Ф., Терлецкий В.В., Леонтьев К.Б. Авторское право в интернете: три стадии одного процесса // <http://www.copyright.ru/publ-422.html>

Капіца Ю.М., Ступак С.К. Прокат та право позички в Європейському Союзі та Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 47, частина 1. — С. 111–117.

Керевер А. Интеллектуальная собственность: анализ закона, примененного к цифровой передаче данных // Бюллетень по авторскому праву. — 1997. — № 2. — С. 11–27.

Керевер А. Нові договори ВОІВ: Договір про авторське право і Договір про виконання і фонограми // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 16–31.

Керевер А. Охрана авторских прав и смежных прав в соглашении АПИСТ, подписанном в Марракеше // Бюллетень по авторскому праву. — 1995. — № 4. — С. 3–15.

Кервер А. Передача по кабелю і авторське право // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 135–155.

Кервер А. Проблеми адаптації до цифрового мультимедійного середовища. Права на відтворення і права на публічне сповіщення // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 6–15.

Кервер А. Супутникове мовлення і авторське право // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 116–134.

Кортлан Б.А. Міжнародні аспекти охорони авторських і суміжних прав: гармонізація з нормами ЄС // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 266–271.

Костюк В. О вопросах защиты авторских и смежных прав // Хозяйство и право. — 1995. — № 5. — С. 101–109.

Кохановська О. В. Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1998. — 19 с.

Коцюба О. Огляд діючого законодавства України в галузі авторського права і суміжних прав та зміни до нього, виходячи з досвіду європейських країн // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 6. — С. 22–25.

Кравченко В., Симонова А. Директива ЄС об авторських правах в інтернеті // Інтелектуальна власність: авторське право і суміжні права. — 2001. — № 5. — С. 14.

Кравець Л. Охрана интеллектуальной собственности в «Интернете» // Интеллектуальная собственность. — 1998. — № 1. — С. 34–42.

Сілке фон Левінські. Твори, що охороняються авторським правом, об'єкти суміжних прав // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 360–381.

Сілке фон Левінські. Информация об управлении правами и технические меры защиты в странах ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2004. — № 12. — С. 25–33.

Леонтьев К.В. Проблемы реализации авторских и смежных прав в условиях технологического развития. Коллективное управление авторскими и смежными правами в интернете // Конференция «Интеллектуальная собственность в Интернете» // <http://www.copyright.ru/publ-419.html>

Люка А. Впровадження законодавства з авторського права в країнах Центральної і Східної Європи і в Російській Федерації // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 245–249.

Люка А. Уніфікація режиму охорони авторського права і суміжних прав у рамках Європейського Союзу // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 6–15.

Макагонова Н.В. О некоторых нерешенных проблемах законодательства по авторскому праву: Заметки практика // Государство и право. — 1996. — № 1. — С. 52–60.

Мамаев В.М. Интеллектуальная собственность: прошлое и настоящее // Общественные науки и современность. — 1996. — № 4. — С. 38–44.

Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Междунар. отношения, 1978. — 176 с.

Материалы Международного симпозиума по авторскому праву и коммуникации в информационном обществе // Бюллетень по авторскому праву. — 1997. — № 2. — С. 28–41.

Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. — К.: Інтерньюз-Україна, 2002. — 219 с.

Паліашвілі І. Стилий огляд нового режиму захисту авторського права і суміжних прав в Україні // Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльного права. — 2002. — Том 1, випуск 3. — С. 12–16.

Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті: Навч. посібник / Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності / О.А. Підпригора (відп.ред.). — К.: Школа, 2004. — 143 с.

Питта Л. Предусматриваемые законом США об авторском праве имущественные и моральные права авторов и изготовителей кинематографической продукции // Бюллетень по авторскому праву. -1996. — № 3. — С. 5–23.

Подшибихин Л.И., Леонтьев К.Б., Бузова Н.В. Европейский опыт совершенствования законодательства об авторском праве в эпоху становления «информационного общества» // [http:// www.copyright.ru/publ-425.html](http://www.copyright.ru/publ-425.html)

Посібник з питань імплементації угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством. — Тасіс, 1999. — С. 99.

Пфенниг Герхард. Практика применения права следования, в том числе в цифровой среде, и его влияние на международном рынке произведений искусства и на совершенствование охраны интересов творческих работников в области изобразительных искусств // Бюллетень по авторскому праву. — 2001. — № 3, XXXV.

Рокіціолі Е.-П. Новітні технології і авторське право // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 82-86.

Савельєва І. Охорона фонограм // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 6. — С. 31–36.

Самуэльсон П. Авторские права в киберпространстве: необходимы ли новые международные нормы? // Бюллетень по авторскому праву. — 1997. — № 2. — С. 3–10.

Сиринелли П. Европейская и международная системы охраны авторских и смежных прав. — Авторское право и смежные права в Европейском Союзе и Российской Федерации // Сб. докладов и дискуссий по материалам международных семинаров по вопросам охраны интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства. — М., 1997. — С. 33–41.

Судариков С. Гармонизация национального законодательства в области авторского права и смежных прав с новыми международными нормами // Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права. — 2001. — №9. — С. 41.

Ступак С.К. Забезпечення права інтелектуальної власності в мистецтві // Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 2. — С.38–41.

Стровел А. Права виробників фонограм і відеограм, організацій телебачення і радіомовлення // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 166–175.

Фичор М. Текст выступления на конференции Кафедры ЮНЕСКО, ноябрь 2000 г. [http:// www.copyright.ru/publ-414.html](http://www.copyright.ru/publ-414.html)

Хромова А.Л., Леонтьев К.Б. Права фотохудожников в современном мире // [http:// www.copyright.ru/publ-421.html](http://www.copyright.ru/publ-421.html)

Чурніта Г. В. Авторське право на твори образотворчого мистецтва: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2003. — 20 с.

Шевченко О. Шляхи вирішення проблеми захисту авторського права і суміжних прав у законодавстві України // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 6. — С. 21.

Шиверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. — М.: Юристъ, 1996. — 112 с.

Энтин В. Авторское право и смежные права в европейском праве // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2004. — № 9. — С. 40–48.

Яркіна Н. Є. Суміжні права в авторському праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 20 с.

Echoud, Mireille M. M. van. Choice of law in copyright and related rights: alternatives to the Lex Protectionis. — 2003.

Senftleben, M. R. F. (Martin R. F.). Copyright, limitations and the three-step test: an analysis of the three-step test in international and EC copyright law / by Martin Senftleben. — 2004.

ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

Андрощук Г. Винахідницька активність в країнах Європейського Союзу: стан та тенденції // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 3. — С. 6–9.

Андрощук Г., Работягова Л. Інститут корисної моделі у патентному праві ЄС // Інтелектуальна власність. — 2001. — №11. — С. 37–44.

Бенуссі Ф. Апеляційна процедура у Радах апеляцій Європейського патентного відомства // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 2. — С. 35–45.

Березанська В. Розробка проекту спеціального закону щодо охорони прав на комп'ютерні програми // Інтелектуальна власність. — 2004. — №6. — С. 6–9.

Бреус Н., Шкуринська Т. Патентоспроможність комп'ютерних програм: практика Європейського патентного відомства // Інтелектуальна власність. — 2000. — №1. — С. 25–31.

Гілленбранд Г. Правовий захист біотехнологічних винаходів: передумови, зміст, обсяг та перспективи на майбутнє // Інтелектуальна власність. — 2003. — №3. — С. 42–48.

Горниsevич А., Капіца Ю. Патентный закон: для изобретателя или против него // Юридическая практика. — 27.04.00.

Горжеєва Ю. Ветеринарні лікарські засоби як об'єкти права інтелектуальної власності // Право України. — № 10. — 2004. — С. 117–119.

Гульбин Ю. К дискуссии об охране компьютерного программного обеспечения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2002. — №3. — С. 26–33.

Дмитришин В. Реалізація державної політики у сфері легалізації комп'ютерних програм // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 6. — С. 3–6.

Договор о патентной кооперации. — М.: ВНИИПИ, 1985. — 149 с.

Европейское патентное законодательство. Европейские патентные конвенции. — М.: ВНИИПИ, 1985, 268 с.

Ермаков М., Попов Н. Пути решения проблемы правовой охраны программного обеспечения ЭВМ // ИС. Промышленная собственность. — 2001. — № 6. — С.48–54.

Жаров В.А. Міжнародна практика правової охорони корисних моделей // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — С. 171–201.

Жуванов Д., Стогній Є. Яку форму правової охорони обрати для комп'ютерної програми? // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 9. — С. 37–42.

Капіца Ю. Проблеми охорони винаходів та інших об'єктів інтелектуальної власності в Україні // Матеріали семінару «Захист прав інтелектуальної власності в Україні». — К.: Deloitte Touche Tohmatsu. — 2001.

Кравец Л. Развитие патентного законодательства в Европейском сообществе // Интеллектуальная собственность. — 2000. — № 11. — С.45–48.

Кравец Л. Тенденции развития патентной системы // Интеллектуальная собственность. — 2002. — № 10. — С.67–74.

Крижна В. М. Ліцензійний договір — правова форма реалізації патентних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1999. — 20 с.

Криштопа І. Проблеми правової охорони комп'ютерних програм в Україні // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 6. — С. 16–21.

Кудрашов В., Турлюк Т. Компьютерная программа: вещь или право? // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2003. — № 10. — С. 12–17.

Ландик В. Можливості патентно-правової охорони винаходів, здійснюваних за допомогою комп'ютерних програм // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 11. — С. 15–21.

Меєведєва М. Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства // *Право України*. — № 9. — 2004. — С. 138–143.

Меєведєва М. Стан та перспективи правового регулювання біотехнологічної діяльності в Україні // *Право України*. — № 8. — 2004. — С. 95–100.

Паладій М. Захист біотехнологічних винаходів в Україні // *Інтелектуальна власність*. — 2002. — № 7–8. — С. 7–9.

Паладій М.В. Проблеми забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності: придатність комп'ютерної програми для охорони нормами патентного права // *Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. Статей*. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — С. 85–109.

Патентное законодательство зарубежных стран: В 2-х томах. М.: Прогресс, 1987.

Патентування програмного забезпечення (інф. ВОІВ) // *Інтелектуальна власність*. — 2004. — № 5. — С.42–45.

Петренко С.А. Правові підходи щодо захисту комп'ютерних програм // *Інтелектуальний капітал*. — 2002. — № 5. — С.15–25.

Ревинский О. Перспективы патентования изобретений и полезных моделей, связанных с компьютерным программным обеспечением // *Интелектуальная собственность. Промышленная собственность*. — 2004. — № 1. — С.18–26.

Ревинский О., Птенцова Л. Алгоритмы и программы ЭВМ в качестве патентоспособных объектов // *Интелектуальная собственность. Промышленная собственность*. — 2001. — № 3, 2001. — С.14–24.

Серова М. Особенности патентования объектов биотехнологии в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ) // *Интелектуальная собственность. Промышленная собственность*. — 2003. — № 7. — С.17–25.

Склярів І. Комп'ютерні програми та патентна охорона // *Інтелектуальна власність*. — 2003. — № 5. — С. 21–27.

Смирнов В. Ещё раз об охране компьютерных программ // *Интелектуальная собственность. Промышленная собственность*. — 2002. — № 2. — С. 42–48.

Смирнова Н. Програмный продукт: твір, винахід або унікальний кумулятивний об'єкт? // *Інтелектуальна власність*. — 2003. — № 5. — С. 9–12.

Тимофієнко Л., Ліннік Л. Правова охорона комп'ютерних технологій // *Інтелектуальна власність*. — 2001. — № 4. — С. 12–19.

Уемура Ш. Развитие международного патентного права // *Интелектуальная собственность. Промышленная собственность*. — 2001. — № 1. — С. 10–19.

Фюнер А. Про патентування винаходів // *Інтелектуальна власність*. — 1999. — № 1. — С. 7–9.

Fedichin V. Protection of Software as a subject of Civil Law Rights under Ukrainian law // *Ukrainian-European International and Comparative Law Journal*. — 2002. — Vol 3, Num 3.

Jeremy Newton. Towards a European utility model // *European Intellectual Property Review*. — 1996. — N 18(8). — P. 446.

Zheng Chengsi. China. The alternatives: patent, utility model or design registration // *European Intellectual Property Review*. — 1987. — N 9(4). — С. 103.

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Алексеева О. Понятие промышленного образца в ЕС и России // *Интелектуальная собственность. Промышленная собственность*. — 2005. — № 3, — С. 19–27.

Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 20 с.

Халаїм Н. О. Правова охорона промислових зразків в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 17 с.

Халаїм Н.О. Актуальні питання охорони промислових зразків за вітчизняним законодавством // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. — С. 203–222.

Audrey Horton. European design law and the spare parts dilemma: The proposed Regulation and Directive // European Intellectual Property Review. — 1994. — № 16(2). — P. 51–57.

Alexander Bulling, Angelika Langöhrig, Tillmann Hellwig. The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community // Journal of the Patent and Trademark Office Society. — February, 2004.

Briffa, Margaret. Design law: protecting and exploiting rights // Margaret Briffa and Lee Gage, 2004.

Graeme B. Dinwoodie. Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union // AIPLA Quarterly Journal. — Spring-Fall 1996.

Hugh Griffiths. Overview of developments in Europe on industrial design protection // Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. — Summer, 1993.

Musker, David C. Community design law: principles and practice / David Musker, 2002.

Robin Whaite. Pharmaceutical Patent term restoration: the European Commission's Regulation // European Intellectual Property Review. — 1992. — N 14(9). — P. 324–326.

Suthersanen, Uma. Design law in Europe: an analysis of the protection of artistic, industrial and functional designs under copyright, design, unfair competition and utility model laws in Europe, including a review of the E.C. design regulation, the E.C. design directive and international design protection / by Uma Suthersanen, 2000.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20 с.

Демченко Т. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 5–6. — С. 15–22.

Захарченко Т.Г. Проблеми охорони загальновідомих знаків // Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 5. — С. 3–9.

Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 19 с.

Кириченко І. Зміни в законодавстві про знаки для товарів і послуг: нові можливості та старі суперечності // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 11. — С. 6–12.

Кожарська І. Вплив міжнародної системи охорони промислової власності на законодавство України про охорону прав на знаки для товарів і послуг та промислові зразки // Інтелектуальна власність. — 2000. — № 10–11. — С. 9–11.

Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в Європейському співтоваристві / Інтелектуальна власність. — 2002. — № 6. — С. 6–11.

Кожарська І.Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в ЄС та законодавство України у цій сфері // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. Статей. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — С. 247–273.

Мельник О. М. Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1999. — 16 с.

Міндрул А. Правова охорона торговельних марок в Росії та Україні: порівняльний аналіз // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 7. — С. 16–19.

Ніколаєнко Л., Кожарська І. Охорона загальновідомих знаків — проблема міжнародна // Інтелектуальна власність. — 2000. — № 4. — С. 17–24.

Оплачко В. Основные изменения Мадридской системы международной регистрации товарных знаков в связи с присоединением ЕС // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2005. — № 3, — С. 28–34.

Пахаренко А. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 1.

Фюнер О. Реєстрація та використання товарних знаків українських підприємців в Європі — нові можливості // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 8. — С. 11–19.

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ, ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ

Аддор Ф., Тюмм Н., Граціолі А. Географічні зазначення — важливий інструмент для розвитку економіки // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 9. — С. 37–42.

Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С. 26–32.

Архіпова М. Найменування місць походження товарів як об'єкт права промислової власності // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 5. — С. 27–33.

Архіпова М. Особливості правової охорони географічних зазначень відповідно до національних законодавств країн-учасниць СОТ // Право України. — 2005. — № 7. — С. 128–130.

Горленко С. А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров / Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: ИНИЦ Роспатента. — 2001. — 132 с.

Дмітрієва С. Деякі аспекти правової охорони зазначення походження товару в Україні. // Право України. — 2003. — № 2. — С. 79–83.

Дмітрієва С. Сучасне визначення найменування місця походження товарів в Україні // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 6. — С. 26–30.

Дмітрієва С. Функції найменування місця походження товару як об'єкта промислової власності // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С. 16–19.

Кларк Лакерт. Географічне зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. — 36. Документів, матеріалів, статей. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — С. 205–234.

Кожарська І. Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 12. — С. 26–31.

Козлова О. Порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства щодо правової охорони комерційних (фірмових) найменувань // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 4. — С. 17–21.

Кривошеїна І. Порівняння комерційного найменування і торговельної марки // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 9. — С. 19–22.

Медведев А. Найменування місця походження товару — об'єкт правової охорони. / Інтелектуальна власність. — 1999. — № 3-4. — С. 35-37.

Паладій М. Захист географічних зазначень походження товарів в Україні // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 5–6. — С. 3–14.

Основи інтелектуальної власності. — К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. — 578 С. 21–24, 216–226.

Шевелева Т. Комерційне найменування: проблеми правової охорони в Україні // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 7. — С. 11–16.

Шаповал В.В., Кривошеїна І.В. Коммерческое (фирменное) наименование: современное правовое регулирование и перспективы его дальнейшего усовершенствования // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.: Юриком Интер, 2003. — С. 567–581.

ОХОРОНА ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

R. Michael Gadbow., Steven F. Benz. The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 — Experience in the Utilisation of the Law and Current International Developments // *European Intellectual Property Review.* — 1986. -N 8(8). — P. 229–241.

Herman Cohen Jehoram. The European Commission Pressured into a «Disharmonising» Directive on Chip Protection // *European Intellectual Property Review.* — 1987. — N 9(2). — P. 35–38.

ОХОРОНА СОРТІВ РОСЛИН

Глухівський Л.Й. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // *Інтелектуальна власність.* — 2002. — № 9.

Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // *Інтелектуальна власність.* — 2002. — № 7–8. — С. 10–17.

Редько В. Пічкур О. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України? Міф чи реальність? // *Інтелектуальна власність.* — 2001. — № 8. — С. 6–15.

Пічкур О. Проблемні питання охорони прав на сорти рослин — нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності // *Інтелектуальна власність.* — 2004. — № 3. — С. 20–26.

ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Андрощук Г. Правове регулювання ноу-хау // *Інтелектуальна власність.* — 2004. — № 10. — С. 29–35.

Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия. Защита коммерческой тайны. — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. — 400 с.

Брижко В. М. Організаційно-правові питання захисту персональних даних: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с.

Галянтич М. Захист комерційної таємниці відповідно до нових Цивільного та Господарського кодексів України // *Інтелектуальна власність.* — 2004. — № 1. — С. 26–28.

Галянтич М. Адміністративний захист комерційної таємниці // *Інтелектуальна власність.* — 2004. — № 4. — С. 8–10.

Гетманцев Д. О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.

Капіца Ю.М. Захист інформації про особу. Імплементация міжнародних норм у право України // *Майбутнє правової системи України.* — К., 1996. — С. 27–29.

Капіца Ю.М. Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в Україні // *Реферативний огляд чинного законодавства України, Київський регіональний центр Академії правових наук України.* — К., 2000. — С. 175–199.

Капіца Ю. Проблеми правової охорони конфіденційної інформації // *Інтелектуальна власність.* — 2004. — № 2. — С. 21–29, 2004. — № 3. — С. 27–33.

Кузьмин Э.А. Правовая защита коммерческой тайны // *Правоведение.* — 1992. — № 5. — с. 46.

Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теорія і практика: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с.

Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // *Право України.* — №11. — 2004. — С. 131–135.

Пазюк А.В. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоналізованої інформації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 19 с.

Сергеева О.И. Понятие и признаки коммерческой тайны // *Юридическая практика.* — 1997. — № 9.

Чобот О. А. «Ноу-Хау» та договір на його передачу: Автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Університет внутрішніх справ. — Х., 1994. — 24 с.

Штумпф Г. Договор на передачу ноу-хау. — М., 1978. — 369 с.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Гороховатська М. Я., Шахбазян К. С., Капица Ю. М. Наукові програми Європейського співтовариства для українських вчених: правові та організаційні аспекти / НАН України; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій. Кабінет інформації з міжнародних програм наукових досліджень / В. А. Корнілов (ред.). — К.: Зелене слайво, 2001. — 59 с.

Капица Ю. Врегулювання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів // Право України. — № 3. — 2005. — С. 72-76.

Капица Ю. М. Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством // Материалы Межд. семинару «Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы». — К., 1997. — С. 32-42.

Капица Ю. М. Кому принадлежит интеллектуальная собственность, создаваемая за счет государственных средств // Юридическая практика. — 1998. — №12. — С. 10-11.

Капица Ю. М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства / Инновационный центр НАН Украины. — К., 1995. — 57 с.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ

Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 19 с.

Брыжко В. М., Завгородний А. Ф., Пичкур А. В. Лицензирование прав и патентование научно-технической продукции. — К.: Четверта хвиля, 1994. — 256 с.

Капица Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. — К., 2000. — 106 с.

Капица Ю. М. Основные этапы передачи технологий // Материалы международного семинара «Передача технологий: заключение договоров и маркетинг». — К.: Академперіодика, 2002. — С. 46-56.

Капица Ю. М. Питання організаційно-правового забезпечення передачі технологій в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Жорецького. — К., 1995. — 19 с.

Кузьміна С. А. Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000. — 18 с.

Материалы Международного семинара «Передача технологий: заключение договоров и маркетинг» / За ред. Ю. М. Капицы. — К.: Академперіодика, 2002. — 70 с.

Фаренвальд А. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К., 1999. — 18 с.

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

Wadlow, Christopher. The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation / by Christopher Wadlow. — 3rd ed., 2004.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрєєв О. Облік примірників дисків у системі антипіратських заходів держави // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 7. — С. 7-9.

- Бернатович О.* Права інтелектуальної власності на ІТ технології в Україні — державна політика і судова практика // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 5. — С. 4–6.
- Бойченко А.* Судовий захист прав виробників фонограм в Україні // Інтелектуальна власність. — 2000. — № 10–11. — С. 24–27.
- Галянтич М.К.* Адміністративно-правові питання захисту промислової власності в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999. — 19 с.
- Гидулянов О.В.* Нарушение правил перемещения объектов интеллектуальной собственности через таможенную территорию Украины // Митна справа. — № 2. — 2003. — С. 92–95.
- Де Бур М.* Піратство в країнах Європейського Союзу та роль митниць у боротьбі з ним // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 6. — С.40.
- Дибенко Л.* Розповсюдження контрафактної продукції — глобальна проблема сьогодення // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 8. — С. 20–26.
- Дмитришин В.* Реалізація державної політики у сфері легалізації комп'ютерних програм // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 6. — С. 3–5.
- Дьомін Ю.М.* Захист прав інтелектуальної власності, який здійснюють митні органи України // Митна справа. — № 1. — 2003. — С. 5–9.
- Зотенко О.О.* Митні аспекти захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України // Митна справа. — 2005. — № 4. — С. 84–86.
- Ипатов А.* Таможенные аспекты защиты интеллектуальной собственности // Митна справа. — № 3. — 2000. — С. 50–57.
- Капіца Ю.М.* Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу // Часопис Хмельницького університету управління та права. — № 3. — 2005. — С. 76–79.
- Капіца Ю.М.* Питання адаптації митного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Митна справа. — № 3. — 2005. — С. 14–20.
- Капіца Ю.* Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Інтелектуальний капітал. — 2005. — № 4. — С. 3–11.
- Капіца Ю.М.* Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Митна справа. — № 2. — 2005. — С. 20–24.
- Кондрин А.* Параллельный импорт интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права. — 2001. — №5. — С.32.
- Коцюба О.* Захист права інтелектуальної власності в Україні (Аналітичний звіт за результатами експертного опитування // Український правовий часопис. — 2004. — № 10.
- Коцюба О.* Спеціальні заходи на кордоні щодо захисту об'єктів права інтелектуальної власності. Вимоги Світової організації торгівлі і новий митний кодекс України // Український правовий часопис. — 2002. — Випуск 1(6). — С. 27–32.
- Крячко А.В.* Захист предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності при переміщенні через митний кордон // Митна справа. — № 1. — 2005. — С. 80–88.
- Лебідь С.* Аналіз криміногенної ситуації на ринку об'єктів інтелектуальної власності України // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 4. — С. 45–46.
- Останчук В.* Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ із захисту авторського права і суміжних прав // Право України. — №11. — 2004. — С. 60–65.
- Полуктов І., Работягова Л.* Розвиток інституту запобіжних заходів у цивільному праві // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 5. — С. 39–42.
- Сеитов Т. Б.* Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с компьютерной преступностью: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. — Алматы, 2002. — 25 с.

Тропіна О.М. Організаційно-правові засади здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія державної податкової служби України. — К., 2003. — 19 с.

Тропіна О.М. Взаємодія митних органів з правовласниками щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України // Митна справа. — № 2. — 2003. — С. 20–28.

Харченко В.Б. Кримінально-правова охорона авторського права та суміжних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1996. — 24 с.

Цибенко Л. Розповсюдження контрафактної продукції — глобальна проблема сьогодення // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 8. — С. 20–26.

Шелепова К. Роль митних органів у захисті прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 3. — С. 13–23.

Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2000. — 19 с.

У. Kapitsa. Problems of Intellectual Property Protection at Production and Distribution of Discs for Laser Reading System // Ukrainian-European International and Comparative Law Journal. — Spring 2002. — V. 3. — N 3. — P. 15–27. (*Каница Ю.* Проблеми охорони інтелектуальної власності при виробництві та розповсюдженні дисків для лазерних систем зчитування // Українсько-Європейський журнал міжнародного та порівняльного права. Том 1. — 2002. — вип. 3. — С. 11–23).

Pertegás Sender, Marta. Cross-border enforcement of patent rights: an analysis of the interface between intellectual property and private international law / Marta Pertegás Sender, 2002.

ДОДАТКИ

ПЛАНІ-ГРАФІКИ
наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності

Цілі адаптації	Положення законодавства ЄС, які підлягають імплементації	Заходи щодо імплементації
----------------	--	---------------------------

Авторське право і суміжні права

1. Правова охорона комп'ютерних програм

(Директива Ради від 14 травня 1991 року
про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС))

1. Уточнення виключних прав суб'єкта права стосовно комп'ютерних програм	<i>Стаття 4(а)</i>	Внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 16 січня 2003 р. Із змінами та доповненнями (далі — Закон) <i>Зміні підлягає стаття 15</i>
2. Уточнення положень щодо вільного використання комп'ютерних програм	<i>Статті 5, 6</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 24</i>
3. Уточнення положень щодо відповідальності при володінні з комерційною метою комп'ютерною програмою або технічними засобами обходу захисту програм	<i>Стаття 7(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 50</i>

2. Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права

(Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності)

1. Гармонізація понятійного апарату	<i>Стаття 1</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає абзац 14 статті 1: термін «здавання у майновий найм»</i>
2. Гармонізація видів використання: прокату і позички	<i>Абзац 5,6,17 преамбули, Стаття 1</i>	Внесення змін до Цивільного кодексу України <i>Зміні підлягає частина перша статті 441, пункт 5 частини першої статті 453, пункт 3 частини першої статті 454</i> Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає пункт 10 частини першої статті 15, пункт «д» частини першої статті 39, пункт «в» частини першої статті 40</i>
3. Гармонізація права автора на справедливий винагороду за прокат	<i>Абзац 19 преамбули, Стаття 4</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 15</i>
4. Гармонізація права виконавця на справедливий винагороду за прокат	<i>Абзац 19 преамбули, Статті 2 (5), 4</i>	<i>Зміні підлягає стаття 39</i>

5. Гармонізація щодо відмови від права на одержання справедливої винагороди за прокат	Стаття 4 (1) та (2)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає стаття 15, частина друга статті 17, стаття 39
6. Гармонізація управління правом на прокат через організації колективного управління	Абзац 20 преамбули, Стаття 4 (3) та (4)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає стаття 49
7. Гармонізація положень щодо звільнення від сплати за позичку	Стаття 5 (3)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає стаття 21
8. Гармонізація права авторів щодо плати за публічну позичку тощо	Абзац 22 преамбули, Стаття 5 (2)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає друге речення частини другої статті 17
9. Гармонізація щодо встановлення Кабінетом Міністрів України ставки справедливої винагороди за прокат	Друге речення статті 13 (9)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає абзац другий частини першої статті 43, частина четверта статті 39
10. Уточнення терміну «фільм»	Стаття 2 (1)	Внесення змін до Закону України «Про кінематографію» від 13.01.98р. Зміні підлягає стаття 1, термін «фільм»
11. Уточнення співвідношення терміну «відеограма» з терміном «фільм»	Стаття 2 (1)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає абзац дев'ятий статті 1
11. Визначення терміну «виробник відеограми» синонімом терміну «продюсер першого запису фільму»	Стаття 2 (1)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає абзац восьмий статті 1

3. Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція

(Директива Ради від 3 жовтня 1989 року про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення (89/552 ЄС), Директива Ради 93/83 ЄС від 27 вересня 1993 року про координацію певних правил, що стосуються авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції)

1. Гармонізація правовідносин щодо дотримання організаціями мовлення законодавства держави, з території якої здійснюється мовлення, на засадах взаємності	Директива Ради 89/552 ЄС Абзац 16 преамбули, стаття 2 (3) Директива Ради 93/83 ЄС Абзац 15 преамбули, стаття 8 (1)	Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» із змінами та доповненнями Доповнити статтею відповідного змісту Внесення змін до Закону. Зміні підлягає частина друга статті 36
2. Гармонізація понятійного апарату: «публічне сповіщення через супутник», «кабельна ретрансляція»,	Директива Ради 93/83 ЄС Абзац 14 преамбули, стаття 1 (2), (3)	Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» Стаття 1(доповнити)

2. Гармонізація понятійного апарату: «публічне сповіщення через супутник», «кабельна ретрансляція», «телевізійне мовлення», «мовник», «телевізійна реклама», «лідпільна реклама», «спонсорство», «телепродаж», «програма мовлення» (як об'єкт авторського права), «передача організації мовлення» (як об'єкт суміжних прав)	Директива Ради 93/83 ЄЕС <i>Абзац 14 преамбули, стаття 1 (2), (3)</i> Директива Ради 89/552 ЄЕС <i>Стаття 1, Стаття 11</i>	Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» <i>Стаття 1 (доповнити)</i> Внесення змін до Закону України «Про рекламу» <i>Стаття 1 (доповнити)</i> Внесення змін до Закону. <i>Стаття 1</i>
3. Гармонізація положень щодо умов трансляції реклами та умов телепродажу	Директива 89/552/ЄЕС <i>Стаття 11</i>	Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» <i>Статті 30, 31</i>
4. Гармонізація розміру винагороди	Директива Ради 93/83 ЄЕС <i>Абзац 17 преамбули</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненню підлягає стаття 41 або інша стаття розділу III Закону</i> Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України № 71,72 від 18.01.2003р.
5. Гармонізація повноважень організацій колективного управління щодо ретрансляції	Директива Ради 93/83 ЄЕС <i>Абзац 28 преамбули, стаття 9(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 49 стосовно авторського права</i>
6. Гармонізація додаткових повноважень організацій колективного управління щодо непередставлених суб'єктів права	Директива Ради 93/83 ЄЕС <i>Стаття 3(2) та (3), стаття 9(2)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненням підлягає частина 2 статті 49</i>
7. Гармонізація права на ретрансляцію	Директива Ради 93/83 ЄЕС <i>Стаття 9(2), з урахуванням статті 10</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненням підлягає стаття 15, частина друга статті 36</i>
8. Гармонізація практики застосування посередників	Директива Ради 93/83 ЄЕС <i>Стаття 11</i>	Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» <i>Доповнити новою статтею</i>
9. Гармонізація дозволу права на ретрансляцію	Директива Ради 93/83 ЄЕС <i>Стаття 12(1)</i>	Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» <i>Зміні підлягає стаття 24</i>

4. Гармонізація строків охорони авторського права і суміжних прав
(Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року
про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав)

1. Гармонізація охорони фотографічних творів	<i>Абзац 17 преамбули, стаття 6</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 1. Доповнити новим абзацом, в якому дати визначення «фотографічний твір»</i>
2. Гармонізація строків охорони наукових праць та критичних публікацій, які стали надбанням суспільства	<i>Стаття 5</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 28</i>

3. Гармонізація строків охорони творів і об'єктів суміжних прав, країною походження яких є третя країна, а творець не є громадянином України	Абзаци 22-23 преамбули	Внесення змін до Закону Зміні підлягають статті 28, 44
4. Гармонізація строків охорони виконань	Стаття 3(1)	Внесення змін до ЦК України Зміні підлягає частина перша статті 456 Внесення змін до Закону Зміні підлягає частина перша статті 44
5. Гармонізація строків охорони фонограм	Статті 11(2), 3(2)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає частина друга статті 44

5. Правова охорона баз даних

(Директива Європейського Парламенту і Ради 96/9/ЄЕС від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних)

1. Уточнення положень щодо вільного використання баз даних	Стаття 6(2)	Внесення змін до Закону Введення до Закону нової статті щодо вільного використання баз даних
2. Введення інституту права <i>sui generis</i> щодо баз даних у законодавство України	Статті 7-10	Внесення доповнень до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» Доцільним є введення до Закону нової глави щодо неправомірного використання баз даних Внесення змін та доповнень до Закону України «Про інвестиційну діяльність» Зміні підлягають статті 1, 7

6. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві

(Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві)

1. Гармонізація термінології та понятійного апарату	Абзац 25 преамбули, стаття 3	Внесення змін до Закону Зміні підлягає стаття 1 (через поняття «надання доступу для загального відома публіки» — доповнити терміном «забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до об'єктів авторського права і суміжних прав з місця та в час, обраних нею»)
2. Гармонізація понятійного апарату	Перше речення абзацу 28 преамбули	Внесення змін до Закону Доповненню підлягає частина 1 статті 15
3. Гармонізація термінології	Абзац перший статті 2	Внесення змін до Закону Зміні підлягає абзац 10 статті 1 (термін «відтворення»)
4. Гармонізація понятійного апарату	Стаття 5(3)(а)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає пункт «а» частини першої статті 22

5. Гармонізація положень щодо вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав при застосуванні технологічних процесів у випадку перехідного або супровідного відтворення	<i>Абзац 33 преамбули, стаття 5 (1)(b)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 21 (зокрема, доповнити текстом з уточненням «у разі, коли дозвіл на нього дав суб'єкт права» відповідно до останнього речення пункту 33 преамбули Директиви)</i>
6. Гармонізація щодо використання об'єктів авторського права і суміжних прав з некомерційною метою	<i>Абзац 42 преамбули, стаття 5 (2)(b)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненням підлягає стаття 42</i>
7. Гармонізація забезпечення права на публічне сповіщення за участю посередника або інше правомірне використання через тимчасове відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав	<i>Стаття 5(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненню підлягає стаття 21</i>
8. Гармонізація положень щодо вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав	<i>Стаття 5 (2)(c)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненню підлягає частина друга стаття 22 (доповнити назву і текст словами «освітніми закладами або музеями, доступними для публіки»)</i>
9. Гармонізація положень щодо вільного використання короткочасних записів творів	<i>Стаття 5(2)(d)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненню підлягає стаття 21</i>
10. Гармонізація положень щодо вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав	<i>Стаття 5(3)(b),(j),(h),(l),(m)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 21, в тому числі: доповнити частину 6, доповнити частину 5</i>
11. Гармонізація щодо права авторів, виконавців, виробників фонограм і відеограм на отримання справедливої винагороди	<i>Абзац 45 преамбули</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненням та змінам підлягають статті 21-25, частина 1 статті 42</i>
12. Гармонізація права на отримання справедливої компенсації	<i>Стаття 5(2) (a) та (b)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненню підлягає частина друга статті 42</i>
13. Гармонізація відмінностей між цифровою та аналоговою копією у випадку відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав у особистих цілях	<i>Абзаци 38, 39 преамбули</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненням підлягає частина 5 статті 42</i>
14. Гармонізація права автора на публічне сповіщення	<i>Абзац 23 преамбули, стаття 3(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 1 (термін «публічне сповіщення») та стаття 15</i>
15. Гармонізація права виробників фонограм і відеограм на забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограм і відеограм з місця та в час, обраний нею	<i>Стаття 3 (2)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає пункт «г» частини першої статті 40</i>
16. Гармонізація права організацій мовлення на забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до своїх програм з місця та в час, обраних нею	<i>Стаття 3(2)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає пункт «г» частини першої статті 40 та пункт «а» частини першої статті 41</i>
17. Гармонізація діяльності організацій колективного управління	<i>Абзаци 17, 55 преамбули</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненню підлягає стаття 48</i>

18. Гармонізація права суб'єктів авторського права і суміжних прав на оскарження дій посередників щодо порушення майнових прав	<i>Абзац 59 преамбули, стаття 8 (3)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповненню підлягає розділ V</i>
19. Гармонізація правопорушень авторського права і суміжних прав	<i>Стаття 6 (2) та (4)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягають статті 50, 52</i>

7. Право слідування

(Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/84/ЄЕС від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва)

1. Гармонізація права слідування щодо нерезидентів України	<i>Абзаци 6, 29 преамбули, стаття 7(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 27</i>
2. Гармонізація щодо обмеження права слідування	<i>Абзац 18 преамбули,</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 27</i>
3. Гармонізація щодо цін продажу, пов'язаних з правом слідування	<i>Абзаци 24, 26 преамбули, статті 3(1), 4(1;2), 5</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 27</i> Внесення змін до ЦК України <i>Зміні підлягає частина 1 статті 448</i>
4. Гармонізація щодо кола осіб, які мають сплачувати винагороду (роялті), пов'язану з реалізацією права слідування	<i>Пункт 25 преамбули, статті 1(2) та (4)</i>	Внесення змін до ЦК України <i>Зміні підлягає частина 1 статті 448</i>
5. Гармонізація механізму збору винагороди (роялті), пов'язану з правом слідування	<i>Пункти 28, 30 преамбули, стаття 1(2) та (4)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 27</i>
6. Гармонізація щодо визначення переліку об'єктів, на які поширюється право слідування	<i>Абзац 19 преамбули, стаття 2</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 27</i> Внесення змін до ЦК України <i>Зміні підлягає стаття 448</i>

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

8. Додаткова охорона лікарських виробів

(Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92, від 18 червня 1992 року про запровадження сертифікату додаткового захисту для лікарських виробів)

1. Розгляд питання про доцільність приведення у відповідність законодавства України до ақі communautaire ЄС на концептуальному рівні	Регламент № 1768/92 <i>Статті 2 — 15</i>	Внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Інструкції «Про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу», затверджену наказом МОН України № 298 від 13.05.02
2. Регламентация порядку продовження охорони винаходу,	C-181/95: Judgment of the Court (Sixth	Внесення змін до Інструкції

об'єктом якого є лікарський засіб, у випадках, якщо дозвіл на розміщення на ринку належить іншій особі, ніж власникові патенту	Chamber) of 23 January 1997. (Biogen Inc. v Smithkline Beecham Biologicals SA), Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Nivelles — Belgium. <i>European Court Reports 1997 page I-0357</i>	<i>Доцільно ввести нові положення</i>
3. Регламентация зв'язку патенту та дозволу на розміщення на ринку	Стаття 4 Регламенту <i>Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 June 1997, Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court — United Kingdom</i>	Внесення змін до Інструкції <i>Доцільно ввести нові положення</i>

9. Винаходи у галузі біотехнології

(Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів)

1. Введення уточнення щодо патентоспроможності біологічного матеріалу. Такий матеріал, відокремлений від свого природного середовища або виготовлений шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він був уже раніше наявний у природі	<i>Стаття 3, пункт 2</i>	Внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції Закону від 01.06.2000 із змінами та доповненнями (далі — Закон) <i>Зміні підлягає частина 2 статті 6</i>
2. Доцільно ввести уточнення щодо патентоспроможності винаходів, які стосуються рослин або тварин. Вони є патентоспроможними, якщо технічне втілення винаходу не обмежується конкретним сортом рослин або породою тварин	<i>Стаття 4(2)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає частина 3 статті 6</i>
3. Введення уточнення щодо того, що організм людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у тому числі ланцюжків або частин ланцюжків гена, не може становити патентоспроможний винахід	<i>Стаття 5(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає частина 3 статті 6</i>
4. Доцільно ввести уточнення, що елемент, відокремлений від	<i>Стаття 5(2)</i>	Внесення змін до Закону

<p>організму людини або вироблений в інший спосіб шляхом технічного процесу, у тому числі ланцюжки або частини ланцюжків гена, можуть становити патентоспроможний винахід, навіть, якщо структура того елемента ідентична структурі природного елемента</p>		<p><i>Змін підлягає частина 2 статті 6</i></p>
<p>5. Визначення непатентоспроможними, зокрема, таких процесів:</p> <p>(а) процеси клонування людських істот, включаючи наведення визначення клонування;</p> <p>(б) процеси змінювання через зародкову лінію генетичної тотожності людських істот;</p> <p>(с) використання людських ембріонів з промисловою або комерційною ціллю;</p> <p>(d) процеси змінювання генетичної тотожності тварин, які можуть завдати ним страждань без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварини, а також тваринам, що виникають внаслідок таких процесів.</p>	<p><i>Пункт 41 преамбули, Стаття 6(2)(а)(b)(c)(d)</i></p>	<p>Внесення змін до Закону. <i>Зміні підлягає частина 3 статті 6</i></p>
<p>6. Доцільно внести уточнення стосовно винятків щодо обсягу захисту запатентованих винаходів у галузі біотехнологій:</p> <p>1. Продаж або інша форма комерціалізації матеріалу розмноження рослин фермерові власником патенту або з його згоди для сільськогосподарського використання означає водночас надання права фермерові на використання продукту свого урожаю для генеративного або вегетативного розмноження ним у своєму власному господарстві, при цьому обсяг та умови цього винятку мають відповідати передбаченим у статті 14 Регламенту (ЄС) № 2100/94.</p> <p>2. Продаж або будь-яка інша форма комерціалізації племінного поголів'я або іншого тваринного репродуктивного матеріалу фермерові власником патенту або з його згоди означає водночас надання фермерові права на використання захищеного живого матеріалу для сільськогосподарських потреб. Це включає виділення тварин або</p>	<p><i>Стаття 11(пункт 1,2,) пункт 47 преамбули, пункт 50 преамбули</i></p>	<p>Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 31</i></p>

ДОДАТКИ

іншого тваринного репродуктивного матеріалу для потреб ведення своєї сільськогосподарської діяльності, а не продажу в межах цих рамок, або для потреб комерціалізації результатів репродуктивної діяльності		
7. Доцільно ввести уточнення щодо умов доступу до депонованого біологічного зразка	Стаття 14 (а)(b)(c)(d)	Внесення доповнень до Наказу Держпатенту України і НАН України N 106/115 від 26.06.95 «Про затвердження Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури». <i>Зміни підлягають пункти 1-4 розділу 6 Інструкції</i>

10. Охорона промислових зразків

(Директива Європейського Парламенту та Ради 98/71/ЄС
від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків)

1. Уточнення визначення промислового зразка відповідно до положень Директиви. Визначення, що визначальним поміж іншим, може бути матеріал промислового зразка (як другорядна риса)	Стаття 1(а)	Внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» із змінами та доповненнями (далі — Закон) <i>Зміни підлягають пункти 1 і 2 статті 5</i>
2. Введення додаткової умови патентоспроможності — «індивідуальний характер промислового зразка». Визначення поняття новизни та індивідуального характеру у відповідності з положеннями Директиви	Статті 2, 3, 4	Внесення змін до Закону <i>Зміни підлягає стаття 6</i>
3. Введення «запобіжного застереження» у визначення новизни.	Стаття 6	Внесення змін до Закону <i>Зміни підлягає стаття 6</i>
4. Визначення, що не можуть охоронятись промислові зразки, які виконують виключно технічну функцію, а також промислові зразки з'єднувальних компонентів. Закріплення патентоспроможності з'єднувальних компонентів модульних систем, частини якої є взаємозамінними	Стаття 7	Внесення змін до Закону <i>Доцільно ввести нове положення</i>
5. Приведення у відповідність до Директиви обсягу охорони, що надається промисловим зразком	Стаття 9	Внесення змін до Закону <i>Зміни підлягає пункт 6 статті</i>
6. Приведення у відповідність до Директиви строків охорони промислового зразка	Стаття 10	Внесення змін до Закону <i>Зміни підлягає частина 5 статті 5</i>

		Внесення змін до ЦК України <i>Зміні підлягає частина 4 статті 465</i>
7. Розгляд питання стосовно лібералізації ринку запасних частин в машинобудівній промисловості	Стаття 14	Внесення змін до Закону <i>Доцільно ввести нові положення</i>
8. Передбачення положення про вичерпання прав у результаті комерціалізації промислового зразка його власником, або за його згодою	Стаття 15	Внесення змін до Закону <i>Доцільно ввести нові положення</i>
9. Уточнення питання стосовно охорони промислових зразків авторським правом	Стаття 17	Внесення змін до ЦК України <i>Доцільно внести зміни до статті 433, окремих положень глави 39 (статті 461 — 470)</i> Внесення змін до Закону України «Про авторське право та суміжні права» <i>Доцільно доповнити статтю 8 новим положенням</i>

11. Охорона торговельних марок

(Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС)

1. Уточнення положень щодо підстав для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам	Стаття 3(1)(g) (щодо сутності та якості товарів чи послуг)	Внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зі змінами та доповненнями (далі — Закон) <i>Доцільним є доповнення абзацу 5 частини 2 статті 6</i>
	Стаття 3(2)(a)	<i>Доцільним є доповнення статті 6 Закону</i>
	Стаття 3(2)(b)	<i>Доцільним є доповнення статті 6 Закону</i>
	Стаття 3(2)(c)	<i>Доцільним є доповнення статті 6 Закону</i>
	Стаття 3(2)(d)	<i>Доцільним є доповнення статті 19 Закону</i>
	Стаття 3(3) (щодо уточнення часу, коли позначення набуло розрізняльної здатності)	<i>Доцільним є доповнення абзацу 2 частини 2 статті 6 Закону</i>
	Стаття 4(4)(g)	<i>Доцільним є доповнення статті 6 Закону</i>
2. Уточнення, якими позначеннями може бути представлена торговельна марка	Стаття 2	<i>Доцільним є доповнити частину 2 статті 5 Закону щодо представлення знаку у графічній формі</i>
3. Уточнення виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку	Стаття 6(1)(b)	<i>Доцільним є доповнення частини 6 статті 16 Закону</i>
	Стаття 6(1)(c)	<i>Доцільним є доповнення частини 6 статті 16 Закону</i>

4. Відображення положень щодо обмежень прав власника свідоцтва при незапереченні з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки	Стаття 9(1)	Доцільним є доповнення статті 16 Закону
5. Відображення у законодавстві України положень щодо колективних марок, гарантійних знаків та знаків сертифікації	Директива 89/104/СЕС Стаття 15 Регламент 40/94 Статті 64-72	Доцільним є введення спеціального розділу до Закону щодо колективних марок, гарантійних знаків та знаків сертифікації

12. Охорона географічних зазначень

(Регламент Ради № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів)

1. Гармонізація стосовно визначення термінів «географічне зазначення» та «найменування походження»	Регламент Ради № 2081/92 Стаття 2 Регламент Ради № 1493/99 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку вина Стаття 50 (2)	Внесення змін до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» із змінами та доповненнями (далі — Закон) Зміні підлягає, зокрема, стаття 1, 7
2. Гармонізація стосовно визначення терміну «назва, що стала видовою»	Регламент Ради № 2081/92 Стаття 3 (1)	Внесення змін до Закону Зміні підлягають, зокрема, стаття 1
3. Гармонізація стосовно кола осіб, які мають право подати заяву про реєстрацію географічного зазначення або найменування походження	Стаття 5(1)(2)	Внесення змін до Закону Зміні, зокрема, підлягає стаття 9 Внесення змін до ЦК України Доцільно ввести зміни до статей 502, 503
4. Гармонізація положень щодо надання права подати заперечення проти реєстрації географічного зазначення або найменування походження та вимог до такого заперечення	Стаття 7(2)(3)	Внесення змін до Закону Зміні підлягає стаття 11
5. Гармонізація положень щодо надання права вносити зміни до специфікації	Статті 9, 12с	Внесення змін до Закону Зміні підлягає стаття 17
6. Гармонізація положень щодо надання права подавати заяву про невиконання вимог, передбачених у специфікації товару, що користується захищеною назвою, та скасування реєстрації географічних зазначень, коли дотримання вимог специфікації товару, що користуються захищеною назвою, більше не може бути забезпечене	Статті 11, 11а	Внесення змін до Закону Зміні підлягає стаття 21

7. Гармонізація положень щодо співіснування зареєстрованої та незареєстрованої назви	<i>Стаття 13 (5)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає частина 4 статті 23</i>
8. Гармонізація положень щодо співвідношення торговельних марок та географічних зазначень	<i>Стаття 14(3)</i> <i>Пункт 5 статті 24 Угоди ТРІПС</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає частина 3 статті 8</i>
9. Гармонізація охорони географічних зазначень стосовно їх реєстрації	<i>Стаття 4</i> <i>Пункт 1 статті 1, пункт 2 статті 41 Угоди ТРІПС</i>	Внесення змін до Закону <i>Пропонується переглянути Закон з метою спрощення процедури реєстрації географічних зазначень</i>
10. Гармонізація положень щодо об'єкта у відношенні до якого може застосовуватись термін «географічне зазначення» чи «найменування походження»	Регламент Ради № 2081/92 Регламент Ради № 1493/99 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку вина	Внесення змін до Цивільного кодексу України <i>Пропонується переглянути статті 501-504 ЦК України</i>

13. Охорона фірмових найменувань

(Частина 1 статті 50 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, Рішення Суду ЄС: Case C-245/02, законодавче врегулювання та судова практика охорони фірмових найменувань у державах-членах ЄС)

Врегулювання співвідношення між фірмовими найменуваннями та найменуваннями юридичних осіб з метою запобігання суперечок щодо застосування цих двох правових інститутів. З цієї метою:		
1. Фірмові найменування: 1.1. Вилучення критерію «вирізняльності» для визнання можливості правової охорони фірмових найменувань	Законодавство держав-членів ЄС	ЦК України <i>Внести зміни у частину 1 статті 489 у зв'язку з відсутністю критерія «вирізняльності» щодо фірмових найменувань у законодавстві провідних держав-членів</i>
1.2. Запровадження положення щодо необхідності «мінімального використання» фірмового найменування для надання правової охорони	->-	ЦК України <i>Внесення змін до статті 489</i>
1.3. Закріплення вимоги щодо розкриття інформації про найменування особи при використанні фірмового найменування	->-	ЦК України <i>Внесення змін до статті 489</i>
1.4. Визначення можливості застосування різними особами крім однакових також і схожих фірмових найменувань, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються	->-	ЦК України <i>Внесення змін до статті 489</i>

ДОДАТКИ

<p>2. Найменування осіб:</p> <p>2.1. Запровадження при реєстрації юридичних осіб та осіб-підприємців перевірки найменувань на звукову ідентичність в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, район, місто) та не беручи до уваги різницю в організаційно-правовій формі.</p> <p>При цьому реєстратор не повинен мати право відмовляти у реєстрації особам, що мають схожі найменування</p>	<p>->-</p>	<p>Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»</p> <p><i>Внесення змін до статті 27 Закону</i></p>
<p>2.2. Виключення положень з резервування найменування осіб</p>	<p>->-</p>	<p>Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»</p> <p><i>Виключення статті 23 з Закону</i></p>
<p>2.3. Визначення строку, після якого особа у випадку невикористання найменування втрачає право на його застосування</p>		<p>Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»</p> <p><i>Внесення змін до статті 27 Закону</i></p>
<p>2.4. Визначення мінімального рівня використання найменування особи для надання захисту проти використання найменування третіми особами у якості фірмового найменування чи торговельної марки</p>	<p>->-</p>	<p>Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»</p> <p><i>Внесення змін до статті 27 Закону</i></p>
<p>2.5. Введення положень щодо можливості застосування схожих найменувань, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються</p>	<p>->-</p>	<p>ЦК України</p> <p><i>Внесення змін до статті 89 ЦК України</i></p>
<p>3. Положення загальні для фірмових найменувань та найменувань осіб:</p> <p>4.1. Визначення вичерпного переліку слів, що не можуть входити до найменувань осіб та фірмових найменувань або використання яких потребує дозволу компетентної установи</p>	<p>->-</p>	<p>ЦК України</p> <p><i>Внесення змін до статті 489 ЦК України</i></p> <p>Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»</p> <p><i>Внесення змін до статей 24,25, 27 Закону</i></p> <p><i>Прийняття за необхідності відповідного підзаконного акта</i></p>

ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

14. Охорона топографій інтегральних мікросхем
(Директива Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографії напівпровідникових виробів)

1. Уточнення визначення поняття «оригінальності» інтегральної мікросхеми	<i>Стаття 2(2)</i>	Внесення змін до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» із змінами та доповненнями (далі — Закон) <i>Доцільним є уточнення статті 5 щодо обмеження ознаки оригінальності: топографія є результатом інтелектуальної праці автора та не є відомою в галузі мікроелектроніки</i>
2. Передбачення охорони права на двовимірне зображення топографії інтегральної мікросхеми авторським правом (як окремого від <i>sui generis</i> права на топографію)	<i>Стаття 10 (2) b</i>	Внесення змін до Закону України «Про авторське право та суміжні права» <i>Доцільним є уточнення статті 8</i>
3. Запровадження можливості «зворотного інжинірингу» щодо топографії інтегральної мікросхеми	<i>Стаття 5(4)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 17</i>
4. Запровадження обов'язку сплати винагороди особою, що продовжує використання топографії після того, як вона дізналася чи мала підстави дізнатися, що таке використання здійснюється з порушенням прав на топографію, якщо це вимагається особою, яка має виключні права на топографію	<i>Стаття 5(6)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає пункт 3 статті 17, стаття 21.</i>
5. Запровадження обмеження права на топографію, відповідно до якого охорона не поширюється на концепції, процеси, технологію та закодовану інформацію, які втілені в топографії і є відмінними від топографії	<i>Стаття 8</i>	Внесення змін до Закону <i>Доповнити новим положенням</i>

15. Охорона сортів рослин

(Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 Ради від 27 липня 1994 року про права на сорт рослин Спільноти)

1. Уточнення положень стосовно присвоєння сорту латинської назви	Регламент № 2100/94 <i>Стаття 1(a)</i>	Внесення змін до Закону України «Про сорти рослин» (далі — Закон) <i>Зміні підлягає пункт 3 статті 20, пункт 1 статті 21, пункт 2 статті 33</i>
2. Розширення охорони стосовно гібридів родів та видів (не тільки гібридів першого покоління)	<i>Стаття 5(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає пункт 1 статті 11</i>

ДОДАТКИ

3. Поширення обсягу прав власника на врожай, за умови, якщо його зібрано внаслідок несанкціонованого використання сорту	<i>Стаття 13(3) Регламенту № 2100/94</i>	Внесення змін до Закону <i>Доцільно ввести нові положення</i>
4. Встановлення можливості окремої передачі права вимоги на виплату роялті третій особі	<i>Стаття 3 Регламенту № 1768/95</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 40</i>
5. Встановлення режиму перехресних ліцензій для винаходу в сфері біотехнологій та сорту, використання яких зачіпають права, пов'язані, відповідно з сортом чи винаходом	<i>Стаття 12 Директиви 98/44 про правову охорону біотехнологічних винаходів</i>	Внесення змін до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». <i>Мають бути внесені відповідні положення</i>
6. Скорочення строків охорони сортів рослин	<i>Стаття 19(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає статті 4 та 41</i>
7. Приведення видів експертиз у відповідність до Регламенту з виділенням технічної експертизи з кваліфікаційної	<i>Статті 53, 54, 55</i>	Внесення змін до Закону
8. Виключення перевірки на придатність при проведенні експертизи	<i>Статті 53, 54, 55</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 14</i>
9. Гармонізація процедури оскарження рішень щодо сорту з запровадженням в Україні апеляційного органу	<i>Статті 45, 67-73</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 36</i>
10. Введення можливості та порядку зміни назви сорту	<i>Стаття 66(1)</i>	Внесення змін до Закону <i>Доцільно вточнити статтю 13</i>
11. Гармонізація прав власника щодо надання інформації стосовно використання сорту	<i>Рішення Суду ЄС від 10.04.03, Справа С-305-00</i>	Внесення змін до Закону <i>Зміні підлягає стаття 47</i>
12. Гармонізація процедури повернення зборів, сплачених понад міру, та розподілу витрат з провадження	<i>Стаття 84</i>	Внесення змін до Закону
13. Зменшення кількості зборів, що сплачуються за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин відповідно до положень законодавства ЄС	<i>Стаття 112</i>	Внесення змін до Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183.

16. Охорона комерційної таємниці та ноу-хау
(Угода ТРІПС, Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 24 квітня 2004 року про застосування статті 85(3) Договору до деяких категорій договорів з трансферу технологій)

1. Уточнення поняття ноу-хау	Регламент № 772/2004 <i>Стаття 1(1)(i)</i> Повідомлення Комісії «Правила про застосування Статті 81 Договору ЄС до угод з трансферу технологій» (2004/С 101/02) <i>Пункт 47</i>	Закон України «Про інвестиційну діяльність» <i>Зміні підлягає стаття 1</i> Проект Закону «Про державне регулювання трансферу технологій в Україні»
2. Формування інституту охорони ноу-хау в праві України	Регламент № 772/2004 <i>Стаття 1(1)(g) щодо включення прав на ноу-хау до прав інтелектуальної власності</i> <i>Стаття 1(1)(b) щодо угод про ліцензування ноу-хау</i>	ЦК України <i>Доповненню підлягає стаття 420 щодо зазначення ноу-хау об'єктом права інтелектуальної власності</i> <i>Книга 4 має бути доповнена розділом щодо прав інтелектуальної власності на ноу-хау</i> <i>Глава 75 має бути доповнена щодо особливостей розпорядження майновими правами на ноу-хау</i>
3. Уточнення поняття комерційної таємниці	Угода ТРІПС <i>Стаття 39</i>	ЦК України <i>Зміні підлягає стаття 505 в частині заміни «є невідомою» на «не є загальновідомою»</i> ГК України <i>Зміні підлягає стаття 162 в частині заміни «невідомі третім особам» на «не є загальновідомою»</i>
4. Визначення способів незаконного розголошення, збору або використання комерційної таємниці	Угода ТРІПС <i>Примітка до статті 39(2)</i>	Закон України «Про захист проти недобросовісної конкуренції» <i>Доповненню підлягає глава 4 статтями з віднесення до недобросовісної конкуренції</i> <i>- порушення довіри (фідуціарних відносин),</i> <i>- придбання інформації, що становить комерційну таємницю особами, які знали або не могли не знати, що придбання пов'язано з порушенням прав на комерційну таємницю</i>
5. Визначення відносин довіри (фідуціарних відносин) підставою для виникнення цивільних прав та обов'язків	Угода ТРІПС <i>Примітка до статті 39(2)</i>	ЦК України <i>Внесення до глави 22 Книги II статті щодо захисту інтересів особи проти розголошення інформації, повідомленої іншим особам в усній чи письмовій формі за відносин довіри</i> Закон України «Про інформацію» <i>Внесення змін до Закону</i>

17. Правовий режим об'єктів інтелектуальної власності — результатів досліджень, що створюються за рахунок бюджетних коштів
 (Регламент (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації та розповсюдженні результатів досліджень Шостої рамкової програми Європейської Спільноти (2002-2006))

1. Зазначення випадків, коли права на результати досліджень належать державі в особі розпорядників бюджетних коштів — замовників робіт (закупівля з доведенням до використання та введення у цивільний обіг) та виконавцям робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів або спільного фінансування (бюджет, кошти організацій)	Регламент (ЄС) № 2321/2002 <i>Стаття 1(2)(3)(4)(5)</i>	Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» <i>Доповненню підлягає стаття 42 Закону з наведенням положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про власність» від 20 листопада 2003 р. № 1295-IV, що був прийнятий Верховною Радою України, проте не підписаний Президентом України у зв'язку з очікуваною відміною Закону України «Про власність»</i>
2. Визначення умов передачі прав на результати досліджень їх виконавцями з передачею правонаступнику зобов'язань щодо забезпечення прав доступу до таких результатів, розповсюдження та використання	<i>Стаття 21(6)</i>	Положення про державну наукову і науково-технічну програму, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 р. N 796 із змінами та доповненнями <i>Внесення змін до Положення</i>
3. Визначення прав замовника щодо отримання охорони результатів досліджень в країнах, де виконавець робіт не передбачає отримати таку охорону	<i>Стаття 22(2)</i>	-»-
4. Визначення порядку публікації результатів досліджень	<i>Стаття 22(3)</i>	-»-
5. Визначення обов'язків виконавців робіт та замовника з розповсюдження та використання результатів досліджень. Запровадження Плану впровадження технологій в Україні	<i>Стаття 23</i> План впровадження технологій ЄК	-»-
6. Запровадження в Україні регулювання щодо прав доступу до раніше одержаних результатів, необхідних для проведення досліджень чи їх використання, прав доступу до результатів досліджень співвиконавців робіт та третіх осіб відповідно до законодавства ЄС	<i>Статті 24, 25, 26, 27</i>	-»-

ЗАХИСТ ПРАВ

18. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності
(Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності)

1. Забезпечення отримання та розгляду доказів під час судового розгляду без шкоди для їх конфіденційності	Директива 2004/48/ЄС <i>Стаття 6</i>	ГПК України <i>Доцільним є уточнення розділу V</i> ЦПК України <i>Доцільним є уточнення розділу 5</i>
2. Встановлення порядку відкриття депозитних рахунків судами для операцій з внесення застави для запровадження дій з забезпечення позову	<i>Стаття 50(3) Угоди ТРІПС</i> <i>Стаття 7 Директиви</i>	<i>Мають бути прийняті зміни до нормативних актів Державного казначейства України з визначенням порядку відкриття судам депозитних рахунків</i>
3. Уточнення кола осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з порушенням прав інтелектуальної власності та інформації, яка надається	<i>Стаття 8 Директиви</i>	<i>Доцільним є внесення змін до ЦПК та ГПК України, відображення зазначеного питання у рекомендаціях Верховного суду та Вишого господарського суду</i>
4. Відображення у законодавстві України положення про негайне повідомлення про прийняті заходи з забезпечення доказів стороні, якої це стосується, після запровадження таких заходів	<i>Стаття 50(4) Угоди ТРІПС</i>	ЦПК України <i>Зміни підлягає стаття 135</i>
5. Уточнення положень законодавства України щодо можливості прийняття термінових судових рішень для запобігання порушень права інтелектуальної власності	<i>Стаття 50(1)(а) Угоди ТРІПС</i> <i>Стаття 9 Директиви</i>	ЦПК України <i>Доцільним є доповнення статті 151 положенням щодо застосування забезпечення позову для запобігання порушень прав інтелектуальної власності</i>
6. Зазначення у законодавстві України положення щодо можливості продовження порушень права інтелектуальної власності за умови надання гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права	<i>Стаття 9(1)(а) Директиви</i>	ЦПК України <i>Доцільним є уточнення статті 152</i> ГПК України <i>Доцільним є уточнення розділу 5-А «Запобіжні заходи»</i>
7. Доповнення законодавства України положеннями щодо знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності та можливості вилучення та знищення товарів за кошт правопорушника	<i>Стаття 10 Директиви</i>	ЦК України <i>Доцільним є доповнення статті 432</i>
8. Введення до законодавства України положень щодо встановлення штрафу у випадку продовження дій з порушення прав інтелектуальної власності альтернативних заходів	<i>Стаття 11 та 12 Директиви</i>	ЦК України <i>Доцільним є доповнення статті 432</i>

9. Уточнення положень щодо відшкодування збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення	Стаття 13 Директиви	ЦК України Доцільним є доповнення статті 432
10. Встановлення границь виплат разового стягнення (відшкодування) для всіх об'єктів права інтелектуальної власності	Стаття 13 Директиви	Доцільним є визначення у законах України щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності норми, наведеної у пункті г частини 2 статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» з зауваженням, що сума стягнення має бути не нижче ніж розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник
11. Уточнення положень щодо розповсюдження інформації, яка стосується судового рішення	Стаття 15 Директиви	ЦК України Доцільним є доповнення пункту 6 частини 2 статті 432

19. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності

(Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо застосування митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права)

1. Уточнення кола контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упаковки та речі з символами торговельної марки, представлені окремо від контрафактних товарів)	Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 Стаття 2(1)(a)(ii) та (iii)	Митний кодекс України із змінами та доповненнями (далі — МК України) Доцільним є внесення змін до частини 10 статті 1
2. Розповсюдження спеціальних митних заходів на форми та матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних товарів	Стаття 2(3) Регламенту)	МК України Доповненню підлягає частина 10 статті 1
3. Закріплення за митними органами прав діяти <i>ex officio</i>	Стаття 58 Угоди ТРІПС Стаття 4 Регламенту	МК України Доповненню підлягає глава 45 Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 № 412 із змінами та доповненнями (далі — Положення) Положення має бути доповнено окремим розділом зі зміною, в тому числі пункту 3
4. Визначення випадків, коли митні заходи не застосовуються	Стаття 3(1) Регламенту	Положення Підлягає доповненню окремим пунктом

<p>5. Уточнення, які документи мають подаватися митним органам для засвідчення того, що заявник є суб'єктом права інтелектуальної власності</p>	<p><i>Стаття 5(5)(iii) Регламенту</i> Регламент 1367/75 зі змінами згідно Регламенту 2549/1999 <i>Стаття 2(a)(b)(c)</i></p>	<p>Положення <i>Зміні підлягає абзац 3 пункту 6</i></p>
<p>6. Уточнення положень щодо сплати митного збору для запровадження митних заходів</p>	<p><i>Стаття 5(7) Регламенту</i></p>	<p>Положення <i>Мають бути уточнені пункти 4, 8, 10 та інші</i></p>
<p>7. Визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган, якщо закінчився строк чинності права інтелектуальної власності або зазначене право було визнане недійсним</p>	<p><i>Стаття 8(1) Регламенту</i></p>	<p>Положення <i>Підлягає доповненню відповідним пунктом</i></p>
<p>8. Уточнення порядку повідомлення суб'єкта права, декларанта або власника товарів у випадку зупинення митного оформлення</p>	<p><i>Стаття 9 Регламенту</i></p>	<p>МК Кодекс <i>Зміні підлягає стаття 258</i> Положення <i>Зміні підлягають пункти 19, 20</i></p>
<p>9. Відображення у законодавстві України порядку щодо припинення митними органами зупинення митного оформлення товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують права на патент, сорти рослин, за умови надання гарантій декларантом, власником, імпортером, експортером, володільцем або одержувачем товарів</p>	<p><i>Стаття 14 Регламенту</i></p>	<p>МК України <i>Підлягає доповненню Розділ X Кодексу</i> Положення <i>Підлягає доповненню відповідним пунктом</i></p>
<p>10. Запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності</p>	<p><i>Стаття 11 Регламенту</i></p>	<p>МК України <i>Підлягає доповненню Розділ X Кодексу</i> Положення <i>Підлягає доповненню відповідним пунктом</i></p>
<p>11. Уточнення випадків відповідальності митних органів у результаті їх дій стосовно товарів, відносно яких існує підозра, що вони порушують право інтелектуальної власності, а також відповідальності суб'єкта права інтелектуальної власності</p>	<p><i>Стаття 19 Регламенту</i></p>	<p>МК України <i>Доцільним є доповнити Розділ X Кодексу та Розділ XVIII</i></p>

ГЛОСАРІЙ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

База даних («database» — *англ.*)

Збірник самостійних творів, даних або інших матеріалів, розміщених в систематичному або методичному порядку і доступних в індивідуальному порядку через електронні або інші засоби.

Art. 1, Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council 89/104/EEC of 11 March 1996 on the legal protection of databases // OJ L 77, 27.03.1996, P. 0020–0028.

Вилучення («extraction» — *англ.*)

Постійне або тимчасове перенесення всього або істотної частини змісту бази даних на іншій носій будь-яким способом і в будь-якій формі;

Art. 7, Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council 89/104/EEC of 11 March 1996 on the legal protection of databases // OJ L 77, 27.03.1996, P. 0020–0028.

Вилучення, повторне використання (змісту бази даних або частини такого змісту) («extraction», «re-utilisation» — *англ.*)

Зазначені дії стосуються будь-яких неавторизованих дій з набуття або розповсюдження для публіки всього змісту бази даних або частини такого змісту. Вказані терміни не передбачають умов прямого доступу до бази даних.

Факт, що зміст бази даних був зроблений доступним для публіки виробником бази даних або за його згоди, не зачіпляє прав виробника запобігати діям з вилучення та/або повторного використання всього змісту бази даних або суттєвої частини змісту.

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. Case C-203/02 // European Court reports, 2004, P. 00000.

Європейські твори («European works» — *англ.*)

1. а) твори, що походять з держав-членів;

б) твори, що походять з третіх європейських держав відповідно до Європейської конвенції транскордонного телебачення Ради Європи і відповідають вимогам частини 2;

с) твори, що походять з третіх європейських країн і відповідають вимогам частини 3.

2. Творами, зазначеними в пункті 1 (а) і (б), є твори, створені головним чином авторами і за участю працівників, що проживають в одній або декількох державах, зазначених в частині 1 (а) і (б), і які відповідають одній з трьох нижчезазначених умов:

а) якщо вони створені одним або кількома виробниками, що проживають в одній або декількох з цих держав;

б) створення цих творів перевіряється і ефективно контролюється одним або кількома виробниками, що проживають в одній або декількох з цих держав;

с) внесок співвиробників цих держав становить собою більшу частину загальної вартості спільного виробництва, при цьому спільне виробництво не контролюється одним або кількома виробниками, що проживають за межами цих держав.

3. Творами, згаданими в частині 1 (с), є твори, які створюються або самостійно або у співробітництві з виробниками, що проживають в одній або декількох державах-членах, або виробниками, що проживають в одній або декількох третіх європейських державах, з якими Спільнота має укласти угоду щодо аудіовізуальної сфери, якщо ці твори створюються головним чином авторами або за участю працівників, місцем проживання яких є одна або декілька європейських держав.

Art.6(1)(2)(3) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, P. 23–30.

Ефективні технологічні заходи («effective technological measures» — англ.)

Технологічні заходи, за яких використання захищеного твору або іншого захищеного об'єкта контролюється суб'єктами прав через застосування контролю доступу або процедури захисту, наприклад, кодування, шифрування або іншої трансформації твору чи іншого захищеного об'єкта, або механізм контролю копіювання, що досягає цієї мети захисту.

Art. 6(3) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society // OJ L 167, 22.06.2001, P.10–19.

Інвестиції... в одержання... змісту (бази даних) («investment in... obtaining... of the contents» — англ.)

Ресурси, які використовувалися для знаходження існуючих незалежних матеріалів та збирання їх у бази даних. Це не стосується ресурсів, які використовувалися для створення матеріалів, що складають зміст бази даних.

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. Case C-203/02 // European Court reports, 2004, P. 00000.

Інвестиції в... перевірку... змісту (бази даних) («investment in... the... verification... of the contents» — англ.)

Ресурси, які використовувалися для забезпечення надійності інформації, що міститься в базі даних, для нагляду за точністю зібраних матеріалів за час створення бази даних та її експлуатації. Це не розповсюджується на ресурси, які використовуються для перевірки під час створення матеріалів, які пізніше залучені до бази даних.

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. Case C-203/02 // European Court reports, 2004, P. 00000.

Інформація з управління правами («rights-management information» — англ.)

Будь-яка надана суб'єктами прав інформація, яка ідентифікує твір або інший захищений об'єкт, передбачений в цій Директиві, або яка стосується права *sui generis*, передбаченого у розділі III Директиви 96/9/ЄС, автора чи будь-якого іншого суб'єкта права, або інформація про умови використання твору чи інших захищених об'єктів, а також будь-які числа або коди, що представляють зазначену інформацію.

Art.7 (2) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society // OJ L 167, 22.06.2001, P. 10–19.

Кабельна ретрансляція («cable retransmission» — англ.)

Синхронна, без змін і в повному обсязі ретрансляція кабельною мережею або в діапазоні ультракоротких хвиль, призначеної для публіки первинної передачі з іншої держави-члена дротами або в ефір, зокрема через супутник, телевізійних або радіопрограм, призначених для прийому публікою.

Art.1(3) Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission // OJ L 248, 06.10.1993, P. 15.

Комп'ютерна програма («computer program» — англ.)

Термін «комп'ютерна програма» має включати програми, втілені в будь-якій формі, в тому числі включені до апаратного забезпечення, причому цей термін включає і підготовчі дослідні матеріали, що призводять до створення комп'ютерної програми, якщо

тільки суть цих допоміжних матеріалів така, що їхнім результатом стає створення на наступній стадії комп'ютерної програми.

Preamble, Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs // OJ L 122, 17.05.1991, P. 0042–0046.

Мовник («broadcaster» — англ.)

Фізична або юридична особа, яка несе відповідальність за упорядкування телевізійних програм і є особою, що передає їх або передала їх за допомогою третіх осіб.

Art. 1(b) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, P. 23–30.

Організація колективного управління («collecting society» — англ.)

Будь-яка організація, єдиним або одним із головних завдань якої є управління або адміністративне розпорядження авторським правом або суміжними правами.

Art. 1(4) Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission // OJ L 248, 06.10.1993, P. 15.

Оригінальні твори мистецтва («original work of art» — англ.)

Твори образотворчого мистецтва чи скульптури, такі як картини, колажі, живопис, малюнки, гравюри, естампи, літографії, скульптури, килимові, керамічні вироби, вироби зі скла та фотографії за умови, що вони були створені самим митцем або є примірниками, які вважаються оригінальними творами мистецтва.

Примірники творів мистецтва, що були виготовлені в обмеженій кількості самим митцем або під його керівництвом, вважаються оригінальними творами мистецтва.

Art. 2(1) ma (2) Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the right for the benefit of the author of an original work of art // OJ L 272, 13.10.2001, P. 32–36.

Повторне використання («re-utilization» — англ.)

Будь-яка форма надання невизначеному колу осіб всієї або істотної частини змісту бази шляхом розповсюдження копій, прокату, передачі електронним шляхом або інших форм передачі. Перший продаж копії бази даних у Спільноті правоволодільцем або за його згодою призводить до вичерпання права контролю за перепродажем цієї копії у Спільноті.

Art. 7, Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council 89/104/EEC of 11 March 1996 on the legal protection of databases // OJ L 77, 27.03.1996, P. 0020–0028.

Позичка («lending» — англ.)

Надання для використання на певний обмежений строк та без мети одержання прямої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди, коли це надання здійснюється установами, доступними для публіки.

Art.1(3) Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property // OJ L 346, 27.11.1992, P. 61.

Посередники — професійні представники ринку мистецтва («intermediaries art market professionals» — англ.)

Аукціони, художні галереї та взагалі будь-які торгівці творами мистецтва.

Art. 1(2) Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the right for the benefit of the author of an original work of art // OJ L 272, 13.10.2001, P. 32–36.

Право автора на публічне сповіщення («author's right of communication to the public» — *англ.*)

(Визначення 1) Це право має розумітися в широкому сенсі, що включає будь-яке публічне сповіщення для публіки, яка не присутня в місці, звідки ведеться сповіщення. Це право має охоплювати будь-яку трансляцію або ретрансляцію твору для загального відома дротовими чи бездротовими засобами, у тому числі мовлення. Це право не повинне охоплювати жодні інші дії.

(Визначення 2) Будь-яке публічне сповіщення своїх творів дротовими чи бездротовими засобами, у тому числі надання доступу для загального відома публіки до своїх творів таким чином, що будь-яка особа могла мати доступ до них з місця та в момент, обраних нею.

Par. 23, art. 3(1) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society // OJ L 167, 22.06.2001, P. 10–19.

Право на надання публіці об'єктів суміжних прав («right of make available to the public other subject-matter» — *англ.*)

Охоплення будь-яких дій, якими такі об'єкти надаватимуться публіці, що не присутня на місці, звідки походить ця дія, та не охоплює будь-які інші дії.

Par. 24, art. 3(2) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society // OJ L 167, 22.06.2001, P.10–19.

Право на розповсюдження («distribution right» — *англ.*)

Виключне право на надання доступу для загального відома публіки до об'єктів, у тому числі їх примірників, способом продажу або іншим способом.

Art. 9(1) Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property // OJ L 346, 27.11.1992, P. 61.

Право слідування («resale right» — *англ.*)

Невідчужуване право, від якого автор не може відмовитися, навіть заздалегідь, та яке передбачає отримання роялті від ціни продажу за будь-який перепродаж твору, після першого здійсненого автором відчуження твору.

Art.1(1) Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the right for the benefit of the author of an original work of art // OJ L 272, 13.10.2001, P. 32–36.

Прокат («rental» — *англ.*)

Надання для використання на певний обмежений строк з метою одержання прямої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди.

Art.1(2) Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property // OJ L 346, 27.11.1992, P. 61.

Прихована реклама («surreptitious advertising» — *англ.*)

Словесне або візуальне подання товарів, послуг, найменування, торгової марки або діяльності виробника товарів або постачальника послуг у програмах, коли це подання робиться навмисно мовником з рекламною метою і може ввести в оману публіку стосовно суті такого подання. Подання розглядається навмисним, зокрема, коли воно здійснюється за плату або аналогічне відшкодування.

Art. 1(d) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, P. 23–30.

Публічне сповіщення через супутник («communication to the public by satellite» — *англ.*)

Акт передачі під контролем і під відповідальність організацій мовлення сигналів, що несуть програми, призначені для прийому публікою у безперервному процесі передачі, що йде до супутника і повертається на землю.

Par. 14, art. 1(2)(b) Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission // OJ L 248, 06.10.1993, P. 15.

Спонсорство («sponsorship» — *англ.*)

Будь-який внесок приватного або державного підприємства, яке не займається діяльністю з телевізійного мовлення або створенням аудіовізуальних творів, спрямований на фінансування телевізійних програм з метою рекламування свого імені, торговельної марки, іміджу, діяльності або досягнень.

Art. 1(e) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, P. 23–30.

Супутник («satellite» — *англ.*)

Будь-який супутник, що функціонує у частотних смугах, які, відповідно до законодавства про телекомунікації, призначені з метою передачі сигналів для їх прийому публікою або призначені для закритої індивідуальної передачі. Але в останньому випадку за індивідуального прийому сигналів має відбуватися порівняння умов прийому сигналів з першим випадком.

Art.1(1) Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission // OJ L 248, 06.10.1993, P. 15.

Суттєва частина, визначена... кількісно (змісту бази даних) («substantial part, evaluated...quantitatively» — *англ.*)

Обсяг даних, вилучених з бази даних, та/або повторне використаних, що має оцінюватися у врахуванням загального обсягу бази даних.

Це відноситься до розміру інвестицій в одержання, перевірку та представлення змісту, що є предметом вилучення та/або повторного використання, незважаючи на те, чи представляє зазначений предмет кількісно суттєву частину загального змісту бази даних.

Будь-яка частина, яка не задовольняє визначенню «суттєва частина», що має оцінюватися одночасно кількісно та якісно, підпадає під визначення «несуттєва частина змісту бази даних».

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. Case C-203/02 // European Court reports, 2004, P. 00000.

Телевізійна реклама («television advertising» — *англ.*)

Будь-яка форма інформаційного мовлення за плату або аналогічне відшкодування, або мовлення з метою власного просування державним чи приватним підприємством у зв'язку з торговельною, комерційною діяльністю, мистецькою або іншою добровільною діяльністю з метою сприяти розповсюдженню за плату товарів або послуг, включаючи нерухомість, права і облігації.

Art. 1(c) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, P. 23–30.

Телевізійне мовлення («television broadcasting» — *англ.*)

Первинна передача дротами або в ефір, зокрема через супутник, у закодованій або некодованій формі телевізійних програм, призначених для прийому публікою. До телевізійного мовлення також відноситься надання програм між підприємствами з метою ретрансляції для публіки і не відноситься постачання службами зв'язку за індивідуальним запитом елементів інформації або таких послуг, як телекопіювання, електронні банки даних та інших подібних послуг.

Art. 1(a) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, P. 23–30.

Телепродаж («teleshopping» — *англ.*)

Безпосередні пропозиції публіці через мовлення з метою поставки за плату товарів або послуг, включаючи нерухомість, права та обов'язки.

Art. 1(f) Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, P. 23–30.

Технологічні заходи («technological measures» — *англ.*)

Будь-яка технологія, пристрій або компонент, які у своєму нормальному функціонуванні призначаються для запобігання або протидії діям щодо творів або інших об'єктів, використання яких не дозволене суб'єктом авторського права або суміжних прав згідно закону або суб'єктом прав *sui generis*, зазначених у розділі III Директиви 96/9/ЕС.

Art. 6(3) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. — OJ L 167, 22.06.2001, P. 10–19.

Фільм («film» — *англ.*)

Кінематографічний або аудіовізуальний твір чи рухомі зображення із звуковим супроводом або без звукового супроводу.

Par. 13, Art. 2(1) Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property // OJ L 346, 27.11.1992, P. 61.

Art. 3(3) Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission // OJ L 248, 06.10.1993, P. 15.

Фотографічний твір («photographic work» — *англ.*)

Самобутній твір, який є інтелектуальним витвором автора, що відображає його особистість, але без врахування інших критеріїв, таких, як цінність або призначення.

Par. 17, Art. 6 Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and related rights // OJ L 290, 24.11.93, P. 9–13.

**ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
ВИНАХОДИ**

Біологічний матеріал («biological material» — *англ.*, «matière biologique» — *фр.*, «biologisches material» — *нім.*)

Будь-який матеріал, що містить генетичну інформацію та є здатним самостійно розмножуватись або бути розмноженим у біологічній системі.

Art. 2(1)(a) Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions // OJ L 213, 30.07.98, P. 13.

Біологічний по суті процес виробництва рослин або тварин («essentially biological process for the production of plants or animals» — *англ.*, «procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux essentiellement biologique». — *фр.*, «im wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren». — *нім.*)

Процес виробництва, що повністю складається з природних явищ, таких як схрещення або селекція.

Art. 2(2) Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions // OJ L 213, 30.07.98, P. 13.

Критерій придатності для промислового застосування ланцюжка гену або його частини при виробництві білку («industrial application criterion in cases where a sequence or partial sequence of a gene is used to produce a protein» — *англ.*, «critère d'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène pour la production d'une protéine» — *фр.*, «Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit der Verwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins» — *нім.*)

Критерій передбачає, що в разі промислового застосування ланцюжка гену або частини ланцюжка, коли послідовність або часткова послідовність гену використовується для виробництва білку або частини білку, слід конкретно зазначати, який білок або частина білку виробляється або яку функцію він виконує.

Item 24 Preamble Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions // OJ L 213, 30.07.98, P. 13.

Мікробіологічний процес («microbiological process» — *англ.*, «procédé microbiologique» — *фр.*, «mikrobiologisches Verfahren» — *нім.*)

Будь-який процес, який включає в себе мікробіологічний матеріал або виконується на ньому або має його своїм результатом.

Art. 2(1)(e) Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions // OJ L 213, 30.07.98, P.13.

Процес клонування людських істот («process for cloning human beings» — *англ.*, «procédé de clonage des êtres humains» — *фр.*, «Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen» — *нім.*)

Процес, включаючи методики розділення ембріона, призначений для створення людської істоти з тією ж генетичною інформацією, як і інша жива чи померла людська істота.

Item 41, Preamble, Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions // OJ L 213, 30.07.1998, P.13.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів («supplementary protection certificate for medicinal products» — *англ.*, «certificat complémentaire de protection pour les médicaments» — *фр.*, «ergänzendes schutzzertifikat für arzneimittel» — *нім.*)

Охоронний документ, яким продовжується термін правової охорони винаходу, об'єктом якого є лікарський засіб. Сертифікат додаткової охорони в ЄС не розглядається як форма продовження дії патенту, а породжує відмінне від патентного право на додаткову охорону *sui generis*.

Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products // OJ L 182 , 02.07.1992, P. 0001–0005.

Чинний дозвіл на розміщення засобу на ринку в якості лікарського засобу («valid authorization to place the product on the market as a medicinal product» — *англ.*, «une autorisation de mise sur le marché un produit, en tant que médicament» — *фр.*, «Eine Gültige Genehmigung für Das Inverkehrbringen Des Erzeugnisses Als Arzneimittel» — *нім.*)

Дозвіл, що видається компетентними органами держав-членів ЄС у відповідності із положеннями Директив 2001/83/ЄС та 81/851/ЄЕС щодо лікарських засобів, які відповідають встановленим вимогам якості та безпеки. Наявність дозволу надає власнику основного патенту підставу подавати клопотання про видачу сертифікату додаткової охорони лікарського засобу.

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use // OJ L 311 , 28.11.2001, P. 0067–0128.

Council Directive 81/851/EEC of 28 September 1981 on the approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products // OJ L 317 , 06.11.1981, P. 0001–0015.

Засіб (Product — *англ.*, Produit — *фр.*, Erzeugnis — *нім.*)

Активний інгредієнт або комбінація активних інгредієнтів лікарського засобу.

Art. 1(b) Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products // OJ L 182 , 02.07.1992, P. 0001–0005.

Лікарський засіб («medicinal product» — *англ.*, «médicament» — *фр.*, «Arzneimittel» — *нім.*)

Речовина або комбінація речовин, призначена для лікування або запобігання хвороби у людей і тварин та будь-яка речовина або комбінація речовин, які можуть призначатися людям або тваринам у зв'язку із встановленням їх медичного діагнозу або ж з метою відтворення, виправлення або зміни у людей чи тварин фізіологічних функцій.

Art. 1(a) Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products // OJ L 182 , 02.07.1992, P. 0001–0005.

Основний патент («basic patent» — *англ.*, «brevet de base» — *фр.*, «Grundpatent» — *нім.*)

Патент, яким охороняється засіб, процес отримання засобу або процес застосування засобу, і який вказується його власником під час процедури видачі сертифікату.

Art. 1(c) Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products // OJ L 182 , 02.07.1992, P. 0001–0005.

КОРИСНІ МОДЕЛІ

Винахідницький рівень (винаходу, що заявляється в якості корисної моделі) («inventive step» — *англ.*, «activite inventive» — *фр.*, «Erfinderischer Schritt» — *нім.*)

Винахід вважається таким, що містить винахідницький рівень, якщо він демонструє переваги, та з огляду на існуючий рівень техніки не є занадто очевидним для особи, яка є фахівцем у галузі техніки.

Перевага, про яку йдеться у попередньому пункті, має бути практичною або технічною перевагою при використанні або виробництві відповідного виробу або здійсненні відповідного процесу, або іншою перевагою для користувача, наприклад, у сфері освіти або розваг.

Art. 6 Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. COM(97) 691 final — 97/0356(COD)

Корисна модель («utility model» — *англ.*, «certificat d'utilité» — *фр.*, «Gebrauchsmuster» — *нім.*)
Форма охорони нових винаходів, як продуктів, так і процесів, які мають винахідницький рівень та придатні для промислового використання.

Art. 1(1) Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. COM(97) 691 final — 97/0356(COD).

Новизна (винаходу, що заявляється в якості корисної моделі) («novelty» — *англ.*, «nouveau» — *фр.*, «neuheit» — *нім.*)

Винахід вважається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Art. 5(1) Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. COM(97) 691 final — 97/0356(COD).

Рівень техніки («the state of the art» — *англ.*, «l'état de la technique» — *фр.*, «Der Stand Der Technik» — *нім.*)

Рівень техніки включає в себе будь-що, що стало доступним громадськості засобами письмового або усного опису, в результаті використання або будь-яким іншим чином до дати подання заявки на корисну модель.

Крім цього, зміст заявок на корисну модель або патентних заявок, поданих у відповідній державі-члені, або на отримання охорони у відповідній державі-члені, дати подачі яких передують даті, визначеній у пункті 2, та які були опубліковані на таку дату або після неї, вважається таким, що становить складову існуючого рівня техніки.

Art. 5(2)(3) Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. COM(97) 691 final — 97/0356(COD).

Придатність винаходів для промислового використання («inventions susceptible of industrial application» — *англ.*, «Les Inventions Susceptibles D'application Industrielle» — *фр.*, «Eine Erfindung Gewerblich Anwendbar» — *нім.*)

1. Винахід вважається придатним для промислового використання, якщо він може бути виготовленим або використаним у будь-якій з існуючих сфер промисловості, включаючи сільське господарство.

2. Процедури хірургічного або терапевтичного лікування, які використовуються у відношенні до організму людини або організмів тварин та діагностичні процедури, які проводяться на організмі людини або організмах тварин, не вважаються винаходами, придатними для промислового використання у значенні пункту 1.

Art. 7(1) Proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. COM(97) 691 final — 97/0356(COD)

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Виріб («product» — *англ.*, «produit» — *фр.*, «Erzeugnis» — *нім.*)

Будь-який промислово виготовлений виріб або виріб ручної роботи, у тому числі *inter alia*, деталі, призначені для складання у складний виріб, упаковку, оформлення, графічні символи та типографські шрифти, але за винятком комп'ютерних програм.

1. Art. 1 Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // OJ L 289, 28.10.1998, P. 28.

2. Art. 3 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs // OJ L 003, 05.01.2002, P. 1.

Індивідуальний характер (промислового зразку) («Individual character» — *англ.*, «caractère individuel» — *фр.*, «Eigenart» — *нім.*)

Вважається, що промисловий зразок має індивідуальний характер, у разі, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляється на зазначеного користувача будь-яким іншим промисловим зразком, який доступним чином було оприлюднено до дати подання заявки на реєстрацію або, якщо заявлено пріоритет, до дати виникнення пріоритету.

При визначенні того, чи має промисловий зразок індивідуальний характер, враховується ступінь свободи автора під час розробки промислового зразка.

1. Art. 5 Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // OJ L 289, 28.10.1998, P. 28

2. Art. 6 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs // OJ L 003, 05.01.2002, P. 1.

Інформований користувач («informed user» — *англ.*, «l'utilisateur averti» — *фр.*, «Das Informierten Benutzer» — *нім.*)

Особа, на яку промисловий зразок має справляти загальне враження відмінності в цілях встановлення індивідуального характеру. Інформованим користувачем частіше всього, але не завжди, є кінцевий споживач, або інша особа, для якої промисловий зразок є видимим в процесі використання виробу, в якому втілено промисловий зразок.

Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design, COM(93)342 final-COD 463, December 3, 1993; Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal For a European Parliament And Council Directive, COM(93)344 final-COD 464, December 3, 1993.

Незарєєстрований промисловий зразок («unregistered community design» — *англ.*, «dessin ou modèle communautaire non enregistré» — *фр.*, «Nicht Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster» — *нім.*)

Промисловий зразок, який відповідно до Регламенту (ЄС) № 6/2002 відповідає вимогам новизни та індивідуального характеру і став загальновідомим в межах Спільноти. Строк охорони незарєєстрованого промислового зразка Спільноти становить три роки від дати, коли промисловий зразок уперше став загальновідомим у межах Спільноти.

Промисловий зразок вважається загальновідомим у межах Спільноти, якщо він був опублікований, виставлений, використаний у торгівлі або в інший спосіб обнародований таким чином, що у звичайному порядку діяльності це могло стати відомим у колах, які спеціалізуються на діяльності в секторі, про який ідеться, і діють у межах Спільноти. Проте промисловий зразок не вважатиметься загальновідомим з єдиної причини, що він був обнародований третій особі за явних чи неявних умов конфіденційності.

Art. 1, 11 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community design // OJ L 003, 05.01.2002, P. 1.

Новизна промислового зразка («novelty» — *англ.*, «nouveau» — *фр.*, «Neuheit» — *нім.*)

Промисловий зразок вважається новим, якщо немає ідентичного промислового зразка, який став загальновідомим:

(а) що стосується незарєєстрованого промислового зразка Спільноти — до дати, коли промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше став загальновідомим;

(б) що стосується зарєєстрованого промислового зразка Спільноти — до дати подання заявки про реєстрацію промислового зразка, для якого вимагається охорона, або, якщо вимагається пріоритет, дати пріоритету.

Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їхні ознаки відрізняються тільки несуттєвими деталями.

1. Art. 4 Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // OJ L 289, 28.10.1998, P. 28.

2. Art. 5 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs // OJ L 003, 05.01.2002, P. 1.

Оприлюднення (промислового зразка) («disclosure» — *англ.*, «divulgarion» — *фр.*, «Offenbarung» — *нім.*)

Промисловий зразок вважається оприлюдненим, якщо інформацію про нього було опубліковано в результаті реєстрації або з інших підстав, або його було виставлено на показ, використано в торгівлі або іншим чином доведено до загального відома, за винятком випадків, коли такі події не могли стати відомими в процесі звичайного здійснення підприємницької діяльності колами, які спеціалізуються у відповідній галузі, які здійснюють свою діяльність в межах Спільноти до дати подання заявки на реєстрацію, або якщо заявлено пріоритет, до дати виникнення пріоритету. Проте промисловий зразок не вважається доведеним до загального відома лише на підставі відкриття інформації про нього третій особі на прямо або не прямо висловлених умовах конфіденційності.

Art. 6(1) Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // OJ L 289, 28.10.1998, P. 28.

Промисловий зразок («design» — *англ.*, «dessin ou modèle» — *фр.*, «Geschmacksmuster» — *нім.*)

Означає зовнішній вигляд у цілому або частково виробу, який визначається, зокрема, характеристиками ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його оздоблення.

Art. 1(a) Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // OJ L 289, 28.10.1998, P.28.

Art. 3 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs // OJ L 003, 05.01.2002, P.1.

Складний виріб (complex product — *англ.*, produit complexe — *фр.*, Komplexes Erzeugnis — *нім.*)

Виріб, що складається з множини компонентів, які можуть бути замінені, що робить можливим розкладання та наступне складання виробу.

1. Art. 1 Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // OJ L 289, 28.10.1998, P. 28.

2. Art. 3 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs // O L 003, 05.01.2002, P. 1.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Знаки, з яких може складатися торговельна марка («signs of which a trade mark may consist» — *англ.*)

Торговельна марка може складатися з будь-якого знака, який можна представити у графічній формі, зокрема слів, включаючи власні імена, малюнків, літер, цифр, форму товарів чи їхніх упаковок, за умови, що такі знаки здатні розрізняти товари чи послуги одного виробника від товарів чи послуг інших виробників.

Art. 2, First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // OJ L 040, 11.02.1989, P. 0001–0007.

Раніш зареєстровані торговельні марки («earlier trade marks» — *англ.*)

«Раніш зареєстровані торговельні марки» у значенні пункту 1 статті 4 означають:

(а) торговельні марки дальших типів з датами подання заяви на реєстрацію, що передують даті подання заяви на реєстрацію даної торговельної марки, із врахуванням у відповідних випадках претензій на пріоритет таких торговельних марок;

(і) торговельні марки Спільноти;

(іі) торговельні марки, зареєстровані в одній з держав-членів або, у разі Бельгії, Люксембургу чи Нідерландів — у Відомстві торговельних марок Бенілюксу;

(ііі) торговельні марки, зареєстровані відповідно до міжнародних угод, чинних в державі-члені;

(б) торговельні марки Спільноти, які вмотивовано претендують на старшинство, згідно з Регламентом про торговельну марку Спільноти, щодо торговельної марки, про яку йдеться в пунктах (а) (і) та (іі), навіть якщо від останньої відмовилися або вона втратила чинність;

(с) заяви на отримання торговельних марок, про які йдеться в пунктах (а) і (б) і які підлягають реєстрації;

(д) торговельні марки, які на день подання заяви на реєстрацію торговельної марки чи, у відповідних випадках, такі, щодо яких висуваються претензії на пріоритет стосовно подання заяви на реєстрацію торговельної марки, є загальновідомими в державі-члені у тому значенні, в якому слово «загальновідомий» використовується в Статті 6 bis Паризької конвенції.

Art. 4 (2), First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // OJ L 040, 11.02.1989, P. 0001–0007.

Торговельна марка («trademark» — англ.)

Будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою торговельну марку. Такі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як торговельні марки.

Art. 15(1), Agreement on Trade Related aspects of intellectual property // The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts.WTO. — 1995.

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ

Географічна одиниця, що є меншою від держави-члена ЄС («geographical unit which is smaller than the Member State» — англ.)

Назва невеликої місцевості чи групи таких місцевостей; місцевої адміністративної області або її частини; регіону, який не є визначеним географічним регіоном.

Art. 51 (1) Council Regulation (EC) № 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organization of the market in wine // OJ L 179, 14.07.1999, P. 0001–0084.

Географічне зазначення («geographical indication» — англ., «indication géographique» — фр., «geographische Angabe» — нім.)

Назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару:

що походять з цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни та

певна якість, репутація або інші характерні риси яких можуть бути обумовлені цим географічним походженням та виробництво та/або перероблення та/або виготовлення яких відбувалися в обмеженій географічній зоні.

Art. 2 (2) (b) Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and food-stuffs // OJ L 208, 24.07.92.

Географічні зазначення («geographical indications» — англ.)

Зазначення, що ідентифікує продукт як вироблений на території третьої країни, яка є членом Світової організації торгівлі, чи в регіоні чи місцевості на цій території у випадку, якщо певна якість, репутація чи інша характеристика продукту може бути в значній мірі обумовлена цим географічним місцем походження.

Art. 50 (2) Council Regulation (EC) № 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organization of the market in wine // OJ L 179 ,14.07.1999, P. 0001–0084.

Географічні зазначення («geographical indications» — англ.)

Зазначення, які визначають товар як такий, що походить з території Члена, регіону або району цієї території, коли дана якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням.

Стаття 22 (1) Угоди ТРІПС.

Група («group» — англ.)

Будь-яка асоціація, незалежно від її юридичної форми або її складу, виробників та/або переробників, що займаються цим сільськогосподарським продуктом або цим продовольчим товаром. У групі можуть брати участь інші зацікавлені сторони.

Art. 5 (1) Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs // OJ L 208, 24.07.1992.

Зазначення місця походження («designation of a place of an origin» — англ.)

Географічна назва країни, району або місцевості, яка використовується для позначення виробу, якості і властивості якого визначаються виключно або значною мірою географічним середовищем, в тому числі природними та етнографічними факторами.

Ст. 2 (1) Лісабонської угоди про захист зазначень місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації.

Назва, яка стала видовою («name that has become generic» — англ.) — назва сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, яка, хоча й має відношення до місця або регіону, де цей сільськогосподарський продукт або цей продовольчий товар початково вироблявся або збувався, стала звичайною назвою сільськогосподарського продукту або продовольчого товару.

Для визначення того, чи стала назва видовою, враховуються всі фактори, а саме: існуючий стан у державі-члені, з якої походить назва, та у зонах споживання, існуючий стан у інших державах-членах, відповідні національні законодавства або законодавство Спільноти.

Art. 3 (1) Council Regulation (EEC) № 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs // O J,L 208,24.07.92.

Найменування походження («designation of origin» — англ., «appellation d'origine» — фр., «Ursprungsbezeichnung» — нім.) — назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару:

що походить з цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни та

якість або характеристики яких виключно або головним чином обумовлені специфікою географічного середовища, у тому числі природними та людським факторами, а також виробництво, перероблення та виготовлення яких відбувається в обмеженій географічній зоні.

Art. 2 (2) (b) Council Regulation (EEC) № 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and food-stuffs // OJ, L 208, 24.07.92.

ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

Напівпровідниковий виріб («semiconductor product» — *англ.*, «produit semi-conducteur» — *фр.*, «Halbleitererzeugnis» — *нім.*)

Остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, який:

i) складається з матеріальної основи, яка включає в себе шар напівпровідникового матеріалу, та

ii) має один або більше шарів, що складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу та розміщені один по відношенню до іншого відповідно до попередньо визначеної тривимірної моделі; та

iii) призначений для виконання виключно, або у поєднанні із іншими функціями функції електронної схеми.

Art. 1(1)(a) Council Directive of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products (87/54/EEC) // OJ L 024, 27.01.1987, P. 36.

Комерційне використання (топографії) («commercial exploitation» — *англ.*, «exploitation commerciale» — *фр.*, «Geschäftliche Verwertung» — *нім.*)

Означає продаж, прокат, оренду або інший спосіб комерційного розповсюдження, або пропозицію, зроблену з цією метою. Проте у випадках, передбачених Директивою, поняття «комерційне використання» не повинне включати використання в умовах конфіденційності, за умови, якщо не здійснюється подальше використання топографії третіми сторонами, за винятком випадків, коли топографія використовується в умовах дотримання конфіденційності, яка вимагається заходами, вжитими відповідно до підпункту (б) пункту (1) статті 223 Договору.

Art. 1(1)(c) Council Directive of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products (87/54/EEC) // OJ L 024, 27.01.1987, P. 36.

Топографія напівпровідникового виробу («topography of semiconductor product» — *англ.*, «topographie d'un produit semi-conducteur» — *фр.*; «Topographie eines Halbleitererzeugnisses» — *нім.*)

Означає сукупність пов'язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які:

i) становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб; та

ii) в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення.

Art. 1(1)(b) Council Directive of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products (87/54/EEC) // OJ L 024, 27.01.1987, P. 36.

СОРТИ РОСЛИН

Вирізняльність сорту («distinctness» — *англ.*, «distinction» — *фр.*, «Unterscheidbarkeit» — *нім.*)

Сорт відповідає умові вирізняльності, якщо він чітко відрізняється за проявом його ознак, що є результатом окремого генотипу або комбінації генотипів, від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою відповідно до статті 51 Регламенту.

Існування іншого сорту вважається загальновідомим, зокрема, якщо на дату подання заявки, визначену згідно з статтею 51 Регламенту:

а) він вже є об'єктом права на сорт рослин або є внесеним до офіційного реєстру сортів рослин у Спільноті або у будь-якій державі, або у будь-якій міжурядовій організації з відповідною компетенцією;

б) щодо нього було подано заявку на реєстрацію права на сорт рослини, або на внесення до офіційного реєстру, за умови, що така заявка в результаті мала наслідком надання правової охорони або внесення до реєстру.

Art. 7 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Експертиза заявки на сорт по суті («substantive examination» — *англ.*, «Examen Quant Au Fond» — *фр.*, «Sachliche Prüfung» — *нім.*)

Перевірка сорту на предмет відповідності критеріям сорту (див. визначення «сорт»), вимозі новизни, чи має заявник право на подання заявки відповідно до статті 12 та чи виконуються умови, встановлені у статті 82 щодо представництва у Відомстві. Відомство також перевіряє, чи є прийнятним запропоноване найменування сорту відповідно до статті 63. З цією метою воно може залучати послуги інших органів.

Art. 54 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Новизна сорту («novelty» — *англ.*, «nouveauté» — *фр.*, «Neuheit» — *нім.*)

1. Сорт вважається новим, якщо на дату подання заявки, визначену відповідно до статті 51, компоненти сорту або врожаю того сорту не були продані або віддані третім сторонам селекціонером або з його згоди відповідно до статті 11 для потреб використання сорту до таких строків:

а) один рік до вищезазначеної дати на території Спільноти;

б) чотири роки або, якщо йдеться про дерева або виноградні лози, шість років до вищезазначеної дати поза межами території Спільноти.

2. Передача компонентів сорту офіційному органу для передбачених законодавством завдань або іншим на підставі контракту або будь-якого правового відношення, якщо це робиться виключно для потреб виробництва, відтворення, розмноження, кондиціонування або зберігання цього сорту, не вважається передачею третім особам у значенні, передбаченому у частині 1, за умови що селекціонер зберігає за собою право виключного користування ними або іншими компонентами сорту та не відбувається передачі іншого виду. Проте ця передача компонентів сорту вважається передачею у значенні, передбаченому у частині 1, якщо такі компоненти використовуються неодноразово у виробництві сорту-гібрида та якщо відбувається передача компонентів сорту або врожаю сорту-гібрида.

Аналогічним чином передача компонентів сорту частиною компанії або підприємства, визначеною відповідно до абзацу другого статті 58 Договору, іншій компанії або підприємству того самого типу також не вважається передачею третім особам, коли одна з них повністю належить третій компанії або підприємству того самого типу, за умови що не відбувається подальшої передачі. Це положення не застосовуватиметься до кооперативних компаній.

3. Передача компонентів сорту або врожаю сорту, які були отримані з рослин, що вирощувалися для потреб, зазначених в статті 15(b) та (c), та більше не використовуватимуться для потреб відтворення або розмноження, не вважається використанням сорту, якщо для потреб такої передачі сорт не вказується.

Аналогічним чином не братиметься до уваги жодна передача третім особам, якщо вона прямо чи опосередковано обумовлена тим, що селекціонер виставляв сорт на офіційній або офіційно визнаній виставці згідно з визначенням Конвенції про міжнародні виставки або на виставці, яка проводилася в одній з держав-членів, яку ця держава-член визнала офіційно рівноцінною.

Сорт вважається новим, якщо на дату подання заявки не здійснювався продаж або інше розповсюдження складових сорту, або вирошеного матеріалу сорту, селекціонером, або за його згодою, в цілях комерційного використання сорту за рік до цієї дати в межах території Спільноти; за 4 роки, а у випадку дерев і виноградників — за 6 років до цієї дати за межами Спільноти.

Art. 10 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Однорідність сорту («uniformity» — *англ.*, «homogénéité» — *фр.*, «Homogenität» — *нім.*)

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням відмінностей, які можна очікувати від особливостей його розмноження, він має достатню однорідність у прояві ознак, які є предметом експертизи на його вирізняльність, а також тих, що використовуються в описі сорту.

Art. 8 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Право на сорт рослин Спільноти (community plant variety right — *англ.*, protection communautaire des obtentions végétales — *фр.*, Gemeinschaftlicher Sortenschutz — *нім.*)

Цим Регламентом запроваджується система прав на сорт рослин Спільноти як єдина та виключна форма охорони Спільнотою прав промислової власності Спільноти на сорт рослин, запроваджена Регламентом Ради (ЄС) №2100/94 від 27 липня 1994 року.

Art. 1 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Вияток з права селекціонера (привілей фермера) («breeders exemption (farmer's privilege» — *англ.*, «l'exemption de l'obtenteur» — *фр.*, «Züchter-Ausnahme» — *нім.*)

З метою забезпечення сільськогосподарського виробництва фермери мають право використовувати на своїх власних ділянках з метою розмноження на полі продукт врожаю, отриманого ними шляхом вирощування на своїх власних ділянках матеріалу розмноження сорту, що охороняється відповідно до права на сорт рослин Спільноти. Це положення не застосовується до гібридів або синтетичних сортів і поширюється лише на перелік сільськогосподарських культур, визначений у статті 14(2).

Art. 14 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Селекціонер («breeder» — *англ.*, «l'obtenteur» — *фр.*, «Züchter» — *нім.*)

Особа, яка вивела або виявила та поліпшила сорт, або її правонаступник.

Art. 11(1) Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Сорт («variety» — *англ.*, «variété» — *фр.*, Sorte — *нім.*)

Сукупність рослин в межах одного таксону найнижчого відомого рангу, яка незалежно від того, чи відповідає вона повністю умовам для набуття права на сорт, може:

визначатися проявом ознак, що є результатом певного генотипу або певної комбінації генотипів,

відрізнятися від будь-якої іншої сукупності рослин проявом принаймні однієї ознаки, вважатися одиницею з урахуванням її здатності розмножуватися незмінною.

Art. 5 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Стабільність сорту («stability» — *англ.*, «stabilité» — *фр.*, «Beständigkeit» — *нім.*)

Сорт є стабільним, якщо прояв його ознак, які є предметом експертизи на вирізняльність, а також тих, що використовуються в описі сорту, не зазнає жодних змін після

неодноразового розмноження або в разі особливого циклу розмноження — наприкінці кожного з тих циклів.

Art. 9 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights, Official Journal L 227, 1.9.1994, P. 1.

Формальна експертиза заявки (на сорт) («formal examination of application» — *англ.*, «examen de la demande quant a la forme» — *фр.*, «Formalprüfung Des Antrags» — *нім.*)

Перевірка:

чи була заявка дійсно подана відповідно до статті 49 (до уповноважених органів з подачі заявки);

чи відповідає заявка умовам, встановленим у статті 50, та умовам, встановленим у правилах імплементації відповідно до цієї статті;

там де необхідно, чи узгоджується заява про пріоритет з положеннями статті 52 (2),(4) та (5); та

чи сплачені протягом визначеного Відомством строку збори, що справляються відповідно до статті 83.

Art. 53 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

Технічна експертиза (заявки на сорт) (technical examination — *англ.*, examen technique — *фр.*, Formalprüfung Des Antrags — *нім.*)

Перевірка сорту на предмет відповідності вимогам вирізняльності, однорідності та стабільності.

Art. 55 Council Regulation (EC) №2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ І НОУ-ХАУ

Визначена (інформація, що становить ноу-хау) («identified» — *англ.*)

Визначена означає, що є можливим перевірити, що ліцензоване ноу-хау задовільняє критеріям секретності та суттєвості. Така умова виконується, коли ліцензоване ноу-хау описано у керівництвах або іншій письмовій формі. Однак, у деяких випадках це не може бути виправданно можливим. Ліцензоване ноу-хау може складатися з практичних знань, що мають працівники ліцензіата. Наприклад, працівники ліцензіара можуть мати секретні та суттєві знання про певний процес виробництва, які надаються ліцензіату у формі навчання працівників. В цьому випадку достатньо описати в угоді загальну суть ноу-хау та навести перелік працівників, які будуть задіяні у передачі нау-хау ліцензіату.

Item 47, Commission Notice Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02) // OJ, C 101,27.04.04, P. 9.

Нерозкрита інформація («undisclosed information» — *англ.*)

Нерозкрита інформація — інформація, яка

а) є секретною у тому значенні, що вона як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загальновідомою або легкодоступною для осіб у колах, що звичайно мають справу з вказаним видом інформації;

б) має комерційну цінність, оскільки є секретною;

в) є об'єктом достатніх для даних обставин заходів із збереженням її у секреті особою, котра законно здійснює контроль за цією інформацією.

Частина 2 статті 39 Угоди ТРІПС.

Спосіб, що суперечить чесній комерційній практиці («a manner contrary to honest commercial practice» — *англ.*)

Спосіб, що суперечить чесній комерційній практиці, означає принаймні таку практику, як порушення контракту, конфіденційних відносин та спонукання до порушення, і включає придбання нерозкритої інформації третіми сторонами, які знали або не могли не знати, що з цим придбанням пов'язана така практика.

Примітка 10 до частини 2 статті 39 Угоди ТРІПС.

Ноу-хау («know-how» — англ.)

Сукупність незапатентованої практичної інформації, яка отримана завдяки досвіду та випробуванням, та є:

- (i) секретною, тобто не загальновідомою або легкодоступною;
- (ii) істотною, тобто важливою та корисною для виробництва контрактної продукції та
- (iii) визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно для того, щоб було можна перевірити її відповідність критеріям секретності та істотності»

Art. (1)(i), Commission Regulation (EC) N 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements // OJ, L 123, 27.04.04, P. 0011.

Істотна (інформація, що становить ноу-хау) («substantial» — англ.)

Інформація є «істотною», коли ця інформація є визначальна та корисна для виробництва продукції, яка охоплюється ліцензійною угодою або для застосування процесу, що охоплюється ліцензійною угодою.

Інакше інформація має бути суттєвим внеском або стимулятором для отримання продукції за контрактом. У випадках, коли ліцензоване ноу-хау пов'язане з продуктом у протилежність процесу, така вимога означає, що ноу-хау корисно для виробництва продукції за контрактом.

Зазначена умова не задовольняється, коли продукція за контрактом може бути вироблена на основі вільно доступної технології. Однак така умова не потребує, щоб продукція за контрактом була б більшої цінності ніж продукція, вироблена на основі вільно доступної технології. У випадку процесу така умова передбачає, що ноу-хау корисно у сенсі, що виправдано очікувати на дату укладання контракту, — воно може значно поліпшити конкурентне становище ліцензіара, наприклад, зменшуючи вартість його виробничих витрат.

Item 47, Commission Notice Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02) // OJ C 101, 27.04.2004, P. 9.

**ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

Використання («use» — англ.)

Пряме або непряме використання результатів робіт під час дослідження або для розробки, створення та маркетингу продукту або процесу, або для створення та надання послуг.

Art. 2(24) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23, 30.12.02, P. 23–34.

ДТР діяльність («RTD activity» — англ.)

Один з видів діяльності з досліджень та технологічного розвитку, включаючи демонстраційну діяльність, визначені у Додатках I та II до Шостої рамкової програми.

Art. 2(1) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research

centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23, 30.12.02, P. 23–34.

Інструменти («instruments» — англ.)

Механізми непрямого впливу Спільноти, які визначені у Додатку III до Шостої рамкової програми за винятком фінансової участі Спільноти відповідно до статті 169 Договору.

Art. 2(4) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23, 30.12.02, P. 23–34.

Раніше існуюче ноу-хау («pre-existing know-how» — англ.)

Інформація, яка одержана учасниками до укладання контракту або отримана паралельно з його виконанням, включаючи авторське право або права, які пов'язані з такою інформацією, коли є можливим подача заявок або видача патентів, в тому числі на промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту, або застосування подібних форм охорони.

Art. 2(21) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23, 30.12.02, P. 23–34.

Результати робіт («knowledge» — англ.)

Результати, включаючи інформацію, які можуть або не можуть бути захищеними, що одержані за прямими або непрямыми заходами, а також авторське право або права, які пов'язані з такими результатами, для яких можлива подача заявок або видача патентів, включаючи промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту або застосування подібних форм охорони.

Art. 2(22) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23, 30.12.02, P. 23–34.

Розповсюдження («dissemination» — англ.)

Розкриття результатів робіт будь-якими придатними засобами іншими ніж публікація, що впливає з формальностей з отримання правової охорони.

Art. 2(23) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23, 30.12.02, P. 23–34.

Учасник («participant» — англ.)

Суб'єкт права, що здійснює внесок у непрямий захід та має права та зобов'язання стосовно Спільноти відповідно до умов цього Регламенту або згідно із контрактом.

Art. 2(7) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research

centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23,30.12.02, P. 23–34.

Суб'єкт права («legal entity» — *англ.*)

Будь-яка фізична особа або будь-яка юридична особа, створена за національним законодавством місця її утворення, за законодавством Спільноти або відповідно до міжнародного права, що має правосуб'єктність та може мати права та приймати на себе будь-які зобов'язання від свого власного імені.

Art. 2(8) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23,30.12.02, P. 23–34.

Права доступу («access rights» — *англ.*)

Ліцензії та права використання результатів робіт або раніше існуючого ноу-хау.

Art. 2(27) Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) // OJ L 355/23,30.12.2002, P. 23–34.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ

Взаємна угода («reciprocal agreement» — *англ.*)

Угода про передачу технологій, за якою два підприємства взаємно надають за одним й тим же договором або за окремими договорами патентну ліцензію, ліцензію на ноу-хау або ліцензію на авторські права на програмне забезпечення або змішану ліцензію на патент, ноу-хау або на авторські права на програмне забезпечення, якщо ці ліцензії стосуються конкуруючих технологій або можуть бути використані для виробництва конкуруючої продукції.

Art. 1(1)(c), Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Використання результатів («exploitation of the results» — *англ.*, «exploitation des résultats» — *фр.*, «Verwertung der Ergebnisse» — *нім.*)

Виробництво або дистрибуція контрактних виробів або застосування контрактних процесів чи передача прав інтелектуальної власності або надання ліцензії щодо використання таких прав, чи надання доступу до ноу-хау, потрібного для такого виробництва або застосування.

Art. 2(8), Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements // OJ L 304, 05.12.00, P. 7–12.

Дослідження та розробки («research and development» — *англ.*, «recherche et développement» — *фр.*, «Forschungs — und Entwicklungsarbeiten» — *нім.*)

Означає отримання ноу-хау, що стосується виробів або процесів та проведення теоретичного аналізу, систематичного вивчення або експериментування, у тому числі експериментального виробництва, технічного тестування виробів або процесів, створення необхідного обладнання та отримання прав інтелектуальної власності на результати.

Art. 1(4), Commission regulation (EC)No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements // OJ L 304,05.12.00, P. 7–12.

Дослідження та розробки або використання результатів здійснюються «спільно» («jointly» — *англ.*, «en commun» — *фр.*, «gemeinsam» — *нім.*)

Роботи, які:

- а) виконуються спільним колективом, організацією або підприємством,
- б) спільно доручені третій стороні або
- с) поділені між сторонами шляхом спеціалізації на дослідні роботи, розробки, виробництво або дистрибуцію.

Art. 1(11), Commission Regulation (EC)No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements // OJ L 304/7, 05.12.00, P. 7–12.

Ексклюзивна група клієнтів (exclusive customer group — *англ.*)

Означає групу клієнтів, щодо яких тільки одному підприємству дозволено активно продавати договірну продукцію, вироблену з використанням ліцензії;

Art. 1(1)(m), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Ексклюзивна територія (exclusive territory — *англ.*)

Означає територію, на якій виготовляти договірну продукцію з використанням ліцензованої технології дозволено лише одному підприємству, при цьому не виключається можливість надання іншому ліцензіату дозволу на здійснення в межах цієї території виробництва договірної продукції лише для окремого клієнта, коли така друга ліцензія була видана з метою створення альтернативного джерела постачання для такого клієнта;

Art. 1(1)(l), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Заборона конкуренції («non-compete obligation» — *англ.*, «obligation de non-concurrence» — *фр.*, «Wettbewerbsverbote» — *нім.*)

Будь-які безпосередні або опосередковані зобов'язання, які вимагають від покупця не виробляти, не набувати, не продавати чи не перепродавати товари або послуги, які конкурують із контрактними товарами або послугами, або будь-які безпосередні або опосередковані зобов'язання придбання покупцем у постачальника або в іншому підприємстві, визначеному постачальником, понад 80% загальних купівель контрактних товарів або послуг та їхніх замінників на відповідному ринку, обчислених на підставі вартості купівель у попередньому календарному році.

Art. 1(b), 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.

Зобов'язання виключної поставки («exclusive supply obligation» — *англ.*, «obligation de fourniture exclusive» — *фр.*, «Alleinbelieferungsverpflichtungen» — *нім.*)

Будь-які безпосередньо або опосередковані зобов'язання, які вимагають від постачальника продавати товари або послуги, визначені в угоді, тільки одному покупцеві в межах Спільноти з метою визначеного використання або перепродажу.

Art. 1(c), 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.

Контрактна продукція («contract product» — *англ.*, «produit contractual» — *фр.*, «Vertragsprodukt» — *нім.*)

Означає продукцію, вироблену з застосуванням ліцензованої технології.

Art. 19(f), Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Продукція, що є результатом спільних досліджень та розробок чи є вироблена або поставлена в зв'язку з застосуванням контрактного процесу.

Art. 1(7), Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements // OJ L 304, 05.12.00, P. 7–12.

Контрактний процес («contract process» — *англ.*)

Технологія або процес, що є результатом спільних досліджень та розробок.

Art. 1(6), Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements // OJ L 304, 05.12.00, P. 7–12.

Невзаємна угода («non-reciprocal agreement» — *англ.*)

Означає угоду про передачу технологій, за якою одне підприємство надає другому підприємству патентну ліцензію, ліцензію на ноу-хау або ліцензію на авторські права на програмне забезпечення або змішану ліцензію на патент, ноу-хау або на авторські права на програмне забезпечення, або за якою два підприємства надають одне одному таку ліцензію, але при цьому ці ліцензії не стосуються конкуруючих технологій та не можуть бути використані для виробництва конкуруючої продукції.

Art. 1(1)(d), Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Угода («agreement» — *англ.*, «accord» — *фр.*, «Vereinbarung» — *нім.*)

Угода, рішення про об'єднання підприємств або узгоджені дії.

Art. 1(1)(a), Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123. — 27.4.04. — P. 11–17

Підприємства-конкуренти («competing undertaking» — *англ.*, «entreprise concurrente» — *фр.*, «konkurrierendes Unternehmen» — *нім.*)

Означає підприємства, які конкурують на відповідному ринку технологій та/або відповідному товарному ринку, тобто:

(i) конкуруючі підприємства на відповідному ринку технологій, якими є підприємства, що видають ліцензії на конкуруючі технології, не порушуючи права інтелектуальної власності другого підприємства (дійсні конкуренти на ринку технологій); відповідний ринок технологій включає технології, які на підставі їхніх характеристик, сплачуваних за них роялті та їхнього призначення розглядаються ліцензіатами як взаємозамінні або рівноцінні щодо ліцензованої технології,

(ii) конкуруючі підприємства на відповідному товарному ринку, є підприємства, які, за відсутності угоди про передачу технологій, обидва діють на відповідних товарних та географічних ринках, на яких договірна продукція продається без порушення прав інтелектуальної власності кожного з них (дійсні конкуренти на товарному ринку), або можуть, за реальних умов, здійснити необхідні додаткові інвестиції або понести необхідні витрати таким чином, що вони будуть у змозі своєчасно увійти без порушення прав інтелектуальної власності іншої сторони на ці відповідні товарні та географічні ринки

у відповідь на невелике та постійне підвищення відносних цін (потенційні конкуренти на товарному ринку); відповідний товарний ринок включає продукцію, яка розглядається покупцями як взаємозамінна або рівноцінна щодо договірної продукції з огляду на характеристики продукції, її ціну та призначення.

Art. 1(1)(j), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Підприємства-учасники («participating undertakings» — *англ.*, «entreprises participantes» — *фр.*, «beteiligte Unternehmen» — *нім.*)

Підприємства, що є сторонами угоди про дослідження та розробки, та їхні відповідні пов'язані з ними підприємства.

Art. 2(2), Commission regulation (EC)No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements // OJ L 304, 05.12.00, P. 7–12.

Права інтелектуальної власності («intellectual property rights» — *англ.*, «droits de propriété intellectuelle» — *фр.*, «Rechte an geistigem Eigentum» — *нім.*)

Права промислової власності, авторське право та суміжні права.

Art. 1(1)(g), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements OJ L 123, 27.04.04, P. 11/17.

Пов'язані підприємства («connected undertakings» — *англ.*, «entreprises liées» — *фр.*, «verbundene Unternehmen» — *нім.*)

(а) підприємства, у яких сторона угоди прямо чи опосередковано:

(i) має повноваження використовувати більше ніж половину прав голосу або

(ii) має повноваження призначати більш ніж половину членів наглядового органу, управлінського органу або органів, які здійснюють юридичне представництво підприємства або

(iii) має повноваження на ведення справ підприємства;

(б) підприємства, які прямо чи опосередковано мають, стосовно сторони угоди, права або повноваження, зазначені в (а);

(с) підприємства, у яких підприємства, зазначені в (б), прямо чи опосередковано мають права або повноваження, зазначені в (а);

(д) підприємства, у яких сторона угоди разом з одним або декількома підприємствами, зазначеними в (а), (б) чи (с), або у яких два або декілька зазначених підприємств спільно мають права або повноваження, зазначені в (а);

(е) підприємства, у яких права або повноваження, зазначені в (а), спільно мають:

(i) сторони угоди або відповідні пов'язані підприємства, зазначені в (а) — (д), або

(ii) одна або декілька сторін угоди або одне чи декілька відповідних пов'язаних підприємств, зазначені в (а) — (д), та одна або декілька третіх сторін.

Art. 1(2), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Подільне покращення (severable improvement — *англ.*)

Означає покращення, яке може використовуватися без порушення ліцензованої технології.

Art. 1(1)(n), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

Продукція («product» — *англ.*, «produit» — *фр.*, «Produkt» — *нім.*)

Товар і/або послуга, у тому числі проміжні товари і/або послуги, та кінцеві товари і/або послуги.

Art. 1(1)(e), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123,27.04.04, P. 11–17.

Система вибіркової дистрибуції («selective distribution system» — *англ.*, «système de distribution sélective» — *фр.*, «Selektive Vertriebssysteme» — *нім.*)

Система дистрибуції, за якої ліцензіар зобов'язується надавати ліцензію на виробництво договірної продукції лише ліцензіатам, обраним на підставі визначених критеріїв, та за якої такі ліцензіати зобов'язуються не продавати договірну продукцію неавторизованим дистриб'юторам.

Art. 1(1)(k), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123,27.04.04, P. 11–17.

Угода про передачу технологій («technology transfer agreement» — *англ.*)

Патентна ліцензія, угода про ліцензування ноу-хау, угода про ліцензування авторського права на програмне забезпечення або змішана угода про ліцензування патенту, ноу-хау або авторського права на програмне забезпечення, яка містить положення, що стосуються продажу та купівлі продукції або що стосуються ліцензування інших прав інтелектуальної власності або уступки прав інтелектуальної власності, за умови що ці положення не є основним предметом угоди та безпосередньо стосуються виробництва контрактної продукції; також вважаються угодами про передачу технологій уступки патентів, ноу-хау, авторського права на програмне забезпечення або їх комбінації, коли частина ризику, пов'язаного з використанням технології залишається у сторони, що уступає, зокрема, коли сума, яка виплачується як компенсація за уступку, залежить від обороту, що отримає сторона, якій були уступлені права, стосовно продукції, виробленої з застосуванням уступленої технології, кількості такої продукції або числа операцій, виконаних з застосуванням технології.

Art. 1(1)(b), Commission Regulation (EC)No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements // OJ L 123, 27.04.04, P. 11–17.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**Заходи з забезпечення доказів** («measures for preserving evidence» — *англ.*)

Швидкі та дієві тимчасові заходи для збереження відповідних доказів у відношенні гаданого правопорушення, без шкоди для гарантій охорони будь-якої конфіденційної інформації. Серед зазначених заходів можуть бути докладний опис, з вилученням або без вилучення зразків, або фізична конфіскація товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та інструментів, що використовувалися при виробництві або збуті зазначених товарів та пов'язаних з ними документів. Заходи приймаються, у разі необхідності, без заслуховування іншої сторони, зокрема, коли є ймовірним, що зволікання може спричинити невинні збитки суб'єкту права або коли існує ризик руйнування доказів, що може бути доведено.

Art. 7(1) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights // OJ L 157,30.04.2004, P. 45.

Контрафактні товари («counterfeit goods» — *англ.*, «marchandises de contrefaçon» — *фр.*, «nachgeahmte Waren» — *нім.*)

i) товари, у тому числі їхня упаковка, на які нанесено без дозволу торговельна марка, яка є ідентичною торговельної марці, зареєстрованої в установленому порядку для таких же видів товарів або суттєві ознаки якої не можуть бути відрізані від цієї торговельної марки та яка через це порушує права володільця знака, як це визначено Регламентом Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти, або згідно з законодавством держави-члена, де буде подана заява на застосування дій митних органів,

ii) будь-який символ торговельної марки (наприклад, логотип, етикетка, наклейка, проспект, інструкція з використання, гарантійний документ, на якому стоїть цей знак), у тому числі відображений окремо, за тих же умов, як і товари, зазначені в підпункті (i),

iii) представлені окремо упаковки, на якій нанесено торговельні марки контрафактних товарів за тих же умов, як і товари, зазначені в підпункті (i).

Art. 2(1)(a) Council Regulation (EC) N 1383/2003 of 23 July 2003 concerning custom action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights // O J L 196, 02.08.03, P. 7.

Піратські товари («pirated goods» — *англ.*, «marchandises pirates» — *фр.*, «unerlaubt hergestellte Waren» — *нім.*)

Товари, які є копіями або, які містять копії, виготовлені без згоди особи, що має авторське право або суміжні права, або права на зареєстрований або незареєстрований, згідно з національним законодавством, промисловий зразок, або особи, яка була належним чином уповноважена суб'єктом права у країні виготовлення, коли збут цих копій порушує відповідне право згідно з положеннями Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 про промислові зразки Спільноти, згідно з законодавством Спільноти або держави-члена, де подаватиметься заява на застосування дій митних органів.

Art. 2(1)(b) Council Regulation (EC) N 1383/2003 of 23 July 2003 concerning custom action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights // O J L 196, 02.08.03, P. 7.

Товари, які порушують право інтелектуальної власності («goods infringing an intellectual property right» — *англ.*)

До товарів, що порушують право інтелектуальної власності, входять:

контрафактні товари,

піратські товари,

товари, які у державі-члені, де подаватиметься заява на застосування дій митних органів, порушують:

i) патент відповідно до законодавства цієї держави-члена,

ii) додатковий сертифікат захисту виду, передбаченого Регламентом Ради (ЄС) № 1768/92 або Регламентом (ЄР) № 1610/96 Європейського Парламенту та Ради,

iii) національні права на сорти рослин згідно з законодавством цієї держави-члена або на рівні Спільноти, як це передбачено в Регламенті Ради (ЄС) № 2100/94,

iv) зазначення походження, або географічні зазначення, які відповідають законодавству цієї держави-члена, або передбачені Регламентами Ради (ЄС) № 2081/92 та (ЄС) № 1493/1999,

v) географічні зазначення, передбачені Регламентом Ради (ЄС) № 1576/89.

Art. 2(1), Council Regulation (EC) N 1383/2003 of 23 July 2003 concerning custom action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights // O J L 196, 02.08.03, P. 7.

**СТАТУС МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ, УЧАСНИКАМИ ЯКИХ Є ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ЄС ТА УКРАЇНА¹**

	Бернська конвенція ² (Паризький акт 1971 р.)	Римська конвенція 1961 р. ³	Женевська конвенція 1971 р. ⁴	Брюссельська конвенція ⁵ 1974 р.	Договір ВОІВ про авторське право ⁶	Договір ВОІВ про виконання і фонограм ⁷	Парижська конвенція ⁸ , Стокгольмський акт 1967 р	Договір про патентну кооперацію 1970 р. ⁹	Європейська патентна конвенція 1977 р.	Договір про патентне право 2000 р.	Мадридська Угода ¹⁰ 1891 р.	Мадридський протокол 1989 р. ¹¹	Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р. ¹²	Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин ¹³	Лісабонська угода ¹⁴ , Стокгольмський акт 1967 р.	Будапештський договір 1977 р. ¹⁵	Мадридська угода 1891 р. (зазначення походження) ¹⁵	Vr годa
Україна	25.10.1995	12.06.2002	18.02.2000	-	6.03.2002	20.05.02	25.12.1991 ¹	25.12.1991	-	28.04.2005	25.12.1991	29.12.2000	1.08.1996	3.11.1995 ⁴	-	2.07.1997	-	
ЄС	-	-	-	-	20.12.1996 ¹⁶	20.12.1996 ¹⁷	-	-	-	-	-	1.07.04	8.11.1995 ¹⁸	29.06.2005	-	-	-	1.0
Австрія	21.08.1982	9.06.1973	21.08.1982	6.08.1982			18.08.1973	23.04.1979	01.05.1979	-	1.01.1909	13.04.1999	-	1.07.2004 ²	-	26.04.1984	-	1.0
Бельгія	29.09.1999	2.10.1999	-	-			12.02.1975	14.12.1981	07.10.1977	-	15.07.1892	1.04.1998	Не набр. ч.	5.12.1976 ³	-	15.12.1983	-	1.0
Велико-британія	2.01.1990	9.06.1973	18.04.1973	-			26.04.1970	24.01.1978	07.10.1977	-	-	1.12.1995	1.08.1996	3.01.1999 ²	-	29.12.1980	26.04.1970	1.0
Греція	8.03.1976	9.06.1973	9.02.1994	22.10.1991			15.07.1976	9.10.1990	01.10.1986	-	-	10.08.2000	-	-	-	30.10.1993	-	1.0
Данія	30.06.1979	2.10.1999	24.03.1977	-			26.04.1970	1.12.1978	01.01.1990	28.04.2005	-	13.02.1996	28.01.1998	24.04.1998 ²	-	1.07.1985	-	1.0
Ірландія	2.03.05	19.09.1979	-	-			26.04.1970	1.08.1992	01.08.1992	-	-	19.10.2001	13.10.1999	8.11.1981 ²	-	15.12.1999	26.04.1070	1.0
Італія	14.11.79	8.04.1975	24.03.1977	7.07.1981			24.04.1977	28.03.1985	01.12.1978	-	15.10.1894	17.04.2000	-	28.05.1986 ⁶	24.04.1977	23.03.1986	24.04.1977	1.0
Іспанія	10.10.74	14.11.1991	24.08.1974	-			14.04.1972	16.11.1989	01.10.1986	-	15.07.1892	1.12.1995	17.03.1999	18.05.1980 ⁷	-	19.03.1981	14.08.73	1.0
Люксембург	20.04.75	25.02.1976	8.03.1976	-			24.03.1975	30.04.1978	07.10.1977	-	1.09.1924	1.04.1998	-	-	-	-	-	1.0

¹ Статус міжнародних договорів наведено на 01.01.05. Зазначені дати, з якої держава бере участь у договорі. За даними ВОІВ: www.wipo.int

² Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів 1886 р. зі змінами 1896, 1914, 1908, 1928, 1948, 1967, 1971, 1979 р.

³ Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організації мовлення, 1961 р.

⁴ Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм, 1971 р.

⁵ Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники, 1974 р.

⁶ Стороною договору є Європейська Спільнота в цілому на підставі Рішення Ради № 2000/278/ЄС від 16 березня 2000 року про приєднання від імені Європейської Спільноти до Договору ВОІВ авторське право та Договору ВОІВ про виконання і фонограми // *ОБ L 089, 11.04.2000, С. 0006 - 0007*.

⁷ Дивись посилання вище.

⁸ Парижська конвенція про охорону промислової власності 1883 р. зі змінами 1890, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967, 1979 р.

⁹ Договір про патентну кооперацію 1970 р. зі змінами 1979, 1984 р.

¹⁰ Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. зі змінами 1900, 1911, 1925, 1934, 1957, 1967, 1979, 1989 р.

¹¹ Мадридський протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р.

¹² Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин 1961 р. зі змінами 1972, 1978, 1991 р.

¹³ Лісабонська угода про захист назв місця походження та їх міжнародну реєстрацію 1958 р. зі змінами 1967, 1979 р.

¹⁴ Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури 1977 р. зі змінами 1980 р.

¹⁵ Мадридська угода про припинення використання неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів, 1891 р. зі змінами 1911, 1925, 1934, 1958, 1967 р.

Зазначені дати, коли держави стали учасником Додаткового акта, підписаного у Стокгольмі у 1967 р. Для Польщі та Португалії, що не є учасниками цього акта зазначені дати, коли держави ст учасниками Мадридської угоди 1891 р.

¹⁶ Зазначена дата підписання договору ЄС.

¹⁷ Зазначена дата підписання договору ЄС.

¹⁸ Зазначена дата підписання договору ЄС.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Нідерланди	30.01.86	7.10.1993	12.10.1993	-			10.01.1975	30.04.1978	07.10.1977	-	1.04.1998	1.04.1998	Не набр. ч.	24.05.1998 ²	-	2.07.1987	-	1.0
Німеччина	10.10.74	21.10.1966	18.05.1974	25.08.1979			19.09.1970	24.01.1978	07.10.1977	-	1.12.1922	20.03.1996	16.10.2004	25.07.1998 ²	-	20.01.1981	19.09.1970	1.0
Португалія	12.01.79	17.07.2002	-	11.03.1996			30.04.1975	24.11.1992	01.01.1992	-	31.10.1893	20.03.1997	-	14.10.1995 ⁴	17.04.1991	16.10.1997	31.10.1893	1.0
Фінляндія	1.11.86	7.10.1993	18.04.1973	-			21.10.1975	1.10.1980	01.03.1996	-	-	1.04.1996	-	20.07.2001 ²	-	1.09.1985	-	1.0
Франція	10.10.74	21.10.1966	18.04.1973	-			12.08.1975	25.02.1978	07.10.1977	-	15.07.1892	7.11.1997	-	17.03.1983 ⁴	12.08.1975	19.08.1980	12.08.1975	1.0
Швеція	10.10.74	18.05.1964	18.04.1973	-			9.10.1970	17.05.1978	01.05.1978	-	-	1.12.1995	-	24.04.1998 ²	-	1.10.1983	26.04.1970	1.0
Естонія	26.10.94	28.04.2000	28.05.2000	-			24.08.1994	24.08.1994	30.04.2002	28.04.2005	-	18.11.1998	7.01.2003	24.09.2000 ²	-	14.09.1996	-	13.0
Латвія	11.08.95	20.08.1999	23.08.1997	-	6.05.2002	20.05.2002	7.09.1993	7.09.1993	-	-	1.01.1995	5.01.2000	28.12.1999	30.08.2002 ²	-	29.12.1994	-	10.0
Литва	14.12.94	22.07.1999	27.01.2000	-	6.05.2002	20.05.2002	22.05.1994	5.07.1994	1.12.2004	-	-	15.11.1997	27.04.1998	10.12.2003 ²	-	9.05.1998	-	31.0
Кіпр	27.07.83	-	30.09.1993	-	4.11.2003	-	3.04.1984	1.04.1998	01.04.1998	-	4.11.2003	4.11.2003	17.04.1997	-	-	-	-	30.0
Мальта	12.12.77	-	-	-	-	-	12.12.1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Польща	22.10.94	13.06.1997	-	-	23.03.2004	21.10.2003	24.03.1975	25.12.1990	1.03.2004	-	18.03.1991	4.03.1997	-	15.08.2003 ²	-	22.09.1993	10.12.1928	01.0
Словаччина	1.01.93	1.01.1993	1.01.1993	-	6.05.2002	20.05.2002	1.01.1993	1.01.1993	17.04.2002	28.04.2005	1.01.1993	13.09.1997	9.07.1997	1.01.1993 ⁴	1.01.1993	1.01.1993	01.01.1993	1.0
Словенія	25.06.91	9.10.1996	15.10.1996	25.06.91	6.05.2002	20.05.2002	25.06.1991	1.03.1994	2.12.2002	28.04.2005	25.06.1991	12.03.1998	26.05.2002	29.07.1999 ²	-	12.03.1998	-	30.0
Угорщина	10.10.74	10.02.1995	28.05.1975	-	6.05.2002	20.05.2002	26.04.1970	27.06.1980	1.01.2003	-	1.01.1909	3.10.1997	26.11.1998	1.01.2003 ²	31.10.1973	19.08.1980	26.04.1970	1.0
Чеська Республіка	1.01.93	1.01.1993	1.01.1993	-	6.05.2002	20.05.2002	1.01.1993	1.01.1993	30.04.2002	-	1.01.1993	25.09.1996	1.08.1996	24.11.2002 ²	1.01.1993	1.01.1993	-	1.0

1. Україна, поряд із Мальтою та Угорщиною приєдналася до Конвенції із Декларацією відповідно до статті 28 Конвенції про невизнання обов'язкової юрисдикції Міжнародного суду ООН тлумачення Конвенції. Проте відповідно до п. 3 статті 28 така Декларація може бути відкликана стороною в будь-який час.

2. Акт 1991 р.

3. Акти 1961/1972 рр.

4. Акт 1978 р.

АКТИ ЄС, ПРОПОЗИЦІЇ З ЇХ ПРИЙНЯТТЯ, ДОКУМЕНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ¹

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА	
Міжнародні договори, стороною яких є ЄС	
WIPO Copyright Treaty (WCT), 20 December, 1996. Joint Declarations <i>Official Journal L 089, 11.04.2000, P. 0008-0014</i>	Договір ВОІВ про авторське право, 20 грудня 1996 року. Спільна декларація <i>OB L 089, 11.04.2000, С. 0008-0014</i>
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), 20 December, 1996. Joint Declarations <i>Official Journal L 089, 11.04.2000, P. 0015-0023</i>	Договір ВОІВ про виконання і фонограми, 20 грудня 1996 року. Спільна декларація <i>OB L 089, 11.04.2000, С. 0015-0023</i>
Акти Європейського Парламенту, Ради і Комісії ЄС	
Council Directive of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (89/552/EEC) <i>OJ L 298, 17.10.1989, P. 23-30.</i>	Директива Ради від 3 жовтня 1989 року про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення (89/552/ЄЕС) <i>OB L 298, 17.10.1989, С. 23-30.</i>
Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs <i>OJ L 122, 17.05.1991, P. 42</i>	Директива Ради від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС) <i>OB L 122, 17.05.1991, С. 42</i>
Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property <i>OJ L 346, 27.11.1992, P. 61</i>	Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності <i>OB L 346, 27.11.1992, С. 61</i>
Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission <i>OJ L 248, 06.10.1993, P. 15</i>	Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції <i>OB L 248, 06.10.1993, С. 15</i>
Council Resolution of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights <i>OJ C 138, 28.05.1992, P. 1</i>	Резолюція Ради від 14 травня 1992 року про посилену охорону авторського права і суміжних прав <i>OB C 138, 28.05.1992, С. 1</i>
Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights <i>OJ L 290, 24.11.1993, P. 9</i>	Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних прав <i>OB L 290 24.11.1993, С. 9</i>
Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases <i>OJ L 077, 27.03.1996, P. 20</i>	Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних <i>OB L 077, 27.03.1996, С. 20</i>
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market <i>OJ L 178, 17.07.2000, P. 0001-0016</i>	Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти послуг в інформаційному суспільстві, зокрема в електронній комерції, в межах внутрішнього ринку <i>OB L 178, 17.07.2000, С. 0001-0016</i>
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society <i>OJ L 167, 22.06.2001, P. 10</i>	Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві <i>OB L 167, 22.06.2001, С. 10</i>
Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art <i>OJ L 272, 13.10.2001, P. 32</i>	Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва <i>OB L 272, 13.10.2001, С. 32</i>
Рішення Суду ЄС, що тлумачать акти ЄС	
Judgment of the Court of 22 September 1998. Foreningen af danske Videogramdistributører, acting for Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark A/S, Metronome Video A/S, Polygram	Рішення Суду від 22 вересня 1998 року. Foreningen af danske Videogramdistributører, що діє від імені Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark A/S, Metronome Video A/S, Polygram Records

¹ Наведені рішення Суду ЄС, що тлумачать положення актів вторинного законодавства ЄС відповідно до даних про статус актів, зазначених в базі даних Європейської комісії EUR-Lex. Анотації окремих правозастосовчих рішень Суду ЄС наведені в розділі монографії «Acquis communautaire у сфері охорони інтелектуальної власності».

Records A/S, Nordisk Film Video A/S, Irish Video A/S and Warner Home Video Inc. v Laserdisken. <i>Reference for a preliminary ruling: Retten i Ålborg — Denmark.</i> <i>Case C-61/97, European Court reports, 1998, P. I-05171</i>	A/S, Nordisk Film Video A/S, Irish Video A/S i Warner Home Video Inc. проти Laserdisken. <i>Попереднє рішення: Retten i Ålborg — Данія.</i> <i>Справа C-61/97, Доповіді Суду ЄС, 1998, С. I-05171</i>
Judgment of the Court of 28 April 1998. Metronome Musik GmbH v Music Point Hokamp GmbH. <i>Reference for a preliminary ruling: Landgericht Köln — Germany</i> <i>Case C-200/96, European Court reports, 1998, P. I-01953</i>	Рішення Суду від 28 квітня 1998 року. Metronome Musik GmbH проти Music Point Hokamp GmbH. <i>Попереднє рішення: Landgericht Köln — ФРН</i> <i>Справа C-200/96, Доповіді Суду ЄС, 1998, С. I-01953</i>
Judgment of the Court of 29 June 1999. Butterfly Music Srl v Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED). <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunale civile e penale di Milano — Italy</i> <i>Case C-60/98, European Court reports, 1999, P. I-03939</i>	Рішення Суду від 29 червня 1999 року. Butterfly Music Srl проти Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED). <i>Попереднє рішення: Tribunale civile e penale di Milano — Італія</i> <i>Справа C-60/98, Доповіді Суду ЄС, 1999, С. I-03939</i>
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 3 February 2000. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) v Hostelería Asturiana SA (Hoasa). <i>Reference for a preliminary ruling: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Oviedo — Spain.</i> <i>Case C-293/98, European Court reports, 2000, P. I-00629</i>	Рішення Суду (Шоста палата) від 3 лютого 2000 року. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) проти Hostelería Asturiana SA (Hoasa). <i>Попереднє рішення: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Oviedo — Іспанія</i> <i>Справа C-293/98, Доповіді Суду ЄС, 2000, С. I-00629</i>
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab. <i>Reference for a preliminary ruling: Vantaan käräjäoikeus — Finland.</i> <i>Case C-46/02, European Court reports, 2004, P. 00000</i>	Рішення Суду (Велика палата) від 9 листопада 2004 року. Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab. <i>Попереднє рішення: Vantaan käräjäoikeus — Фінляндія</i> <i>Справа C-46/02, Доповіді Суду ЄС, 2004, С. 00000</i>
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. <i>Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — United Kingdom.</i> <i>Case C-203/02, European Court reports, 2004, P. 00000</i>	Рішення Суду (Велика палата) від 9 листопада 2004 року. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. <i>Попереднє рішення: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Великобританія.</i> <i>Справа C-203/02, Доповіді Суду ЄС, 2004, С. 00000</i>
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB. <i>Reference for a preliminary ruling: Högsta domstolen — Sweden.</i> <i>Case C-338/02, European Court reports, 2004, P. 00000</i>	Рішення Суду (Велика палата) від 9 листопада 2004 р. Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB. <i>Попереднє рішення: Högsta domstolen — Швеція</i> <i>Справа C-338/02, Доповіді Суду ЄС, 2004, С. 00000</i>
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Fixtures Marketing Ltd v Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP). <i>Reference for a preliminary ruling: Monomeles Protodikeio Athinon — Greece.</i> <i>Case C-444/02, European Court reports, 2004, P. 00000</i>	Рішення Суду (Велика палата) від 9 листопада 2004 року. Fixtures Marketing Ltd v Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP). <i>Попереднє рішення: Monomeles Protodikeio Athinon — Греція.</i> <i>Case C-444/02, Доповіді Суду ЄС, 2004, С. 00000</i>
Пропозиції щодо прийняття актів ЄС	
Proposal for a Council Decision on the implementation of a program to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus — Development, Distribution and Promotion) (2001-2005). COM (2000) 658 final	Пропозиція до Рішення Ради про імплементацію програми заохочення розвитку, розповсюдження і реклами аудіовізуальних творів в межах Європи. (МЕДІА Плюс — Розвиток, Розповсюдження і Реклама). COM (2000) 658 final
Інші документи	
Communication from the Commission — Green Paper — copyright and related rights in the information society. COM (1995) 382	Повідомлення Комісії — Зелена книга про авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві. COM (1995) 382
Communication from the Commission — Follow — up to the Green Paper on copyright and related rights in the information society. COM (1996) 568	Повідомлення Комісії — Продовження Зеленої книги про авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві. COM (1996) 568
Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the implementation and effects of directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs (10 April 2000). COM (2000) 199	Звіт Комісії Раді, Європейському Парламенту, Економічному і Соціальному Комітетові про імплементацію та ефективність Директиви 91/250/ЄЕС про правову охорону комп'ютерних програм від 10 квітня 2000 року. COM (2000) 199
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual works. COM (2001) 534 final	Повідомлення Комісії Раді і Європейському Парламенту, Економічно-соціальному комітету, а також Комітетові Регіонів щодо окремих правових аспектів кінематографічних та інших аудіовізуальних творів. COM (2001) 534 final

Communication from the Commission on copyright protection of the common face design of the euro coins. COM (2001) 600	Повідомлення Комісії про захист авторського права на загальний зовнішній вигляд монет євро. COM (2001) 600
Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the public lending right in the European Union (16 September 2002). COM (2002) 502 final	Звіт Комісії Раді, Європейському Парламенту, Економічно-соціальному комітетові про право на публічну позичку в Європейському Союзі від 16 вересня 2002 року. COM (2002) 502 final
Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the question of authorship of cinematographic or audiovisual works in the Community (9 December 2002). COM(2002) XXX	Звіт Комісії Раді, Європейському Парламенту, Економічно-соціальному комітетові про питання авторства на кінематографічні або аудіовізуальні твори в Спільноті від 9 грудня 2002 року. COM(2002) XXX
ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ	
ОХОРОНА ВІНАХОДІВ	
Акти Європейського Парламенту, Ради і Комісії ЄС	
Commission Opinion of 4 April 1974 concerning the draft Convention for the European Patent for the Common Market and the Protocol annexed thereto relating to the deferred application of the provisions on the exhaustion of rights attached to Community Patents and National Patents. 74/209/EEC <i>OJ L 109, 23.04.1974, P. 34</i>	Висновок Комісії від 4 квітня 1974 року щодо проекту Конвенції про європейський патент для Спільного ринку і протоколу до неї про відмінне застосування положень про вичерпання прав, що випливають з патентів Спільноти та національних патентів. 74/209/ЄС <i>OB L 109, 23.04.1974, C. 34</i>
Commission Opinion of 26 September 1975 on the draft Convention for the European Patent for the Common Market. 75/597/EEC <i>OJ L 261, 09.10.1975, P. 26</i>	Висновок Комісії від 26 вересня 1975 року про проект Конвенції про європейський патент для Спільного ринку. 75/597/ЄС <i>OB L 261, 09.10.1975, C. 26</i>
Council Resolution of 15 December 1975 on the Convention for the European patent for the Common Market <i>OJ L 017, 26.01.1976, P. 43</i>	Резолюція Ради від 15 грудня 1975 року про Конвенцію про європейський патент для Спільного ринку <i>OB L 017, 26.01.1976, C. 43</i>
Commission Recommendation of 5 February 1976 to the Member States concerning units of measurement referred to in patent conventions. 76/223/EEC <i>OJ L 043, 19.02.1976, P. 22</i>	Рекомендація Комісії від 5 лютого 1976 року державам-членам про одиниці розрахунків в патентній Конвенції. 76/223/ЄС <i>OB L 043, 19.02.1976, C. 22</i>
Implementing Regulations to the Convention for the European patent for the Common Market <i>OJ L 401, 30.12.1989, P. 28</i>	Положення про імплементацію Конвенції про європейський патент для Спільного ринку <i>OB L 401 30.12.1989 C. 28</i>
Protocol on the settlement of litigation concerning the infringement and validity of Community Patents (Protocol on litigation) <i>OJ L 401, 30.12.1989, P. 34</i>	Протокол про вирішення спорів про порушення і дійсність патентів Спільноти (Протокол про вирішення спорів) <i>OB L 401, 30.12.1989, C. 34</i>
Protocol on privileges and immunities of the common appeal court relating to Community patents <i>OJ L 401, 30.12.1989, P. 45</i>	Протокол про привілеї та імунітети в апеляційних судах Спільноти у справах про патенти <i>OB L 401, 30.12.1989, C. 45</i>
Protocol on the statute of the common appeal court relating to Community patents <i>OJ L 401, 30.12.1989, P. 48</i>	Протокол про компетенцію Апеляційного суду у справах про європейські патенти <i>OB L 401, 30.12.1989, C. 48</i>
Protocol on a possible modification of the conditions of entry into force of the Agreement relating to Community patents <i>OJ L 401, 30.12.1989, P. 51</i>	Протокол про можливу зміну умов набуття чинності Угодою про патенти Спільноти <i>OB L 401, 30.12.1989, C. 51</i>
Joint Declaration Agreement relating to Community patents <i>OJ L 401, 30.12.1989, P. 57</i>	Спільна Декларація щодо патентів Спільноти <i>OB L 401, 30.12.1989, C. 57</i>
Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products <i>OJ L 182, 02.07.1992 P. 0001-0005</i>	Регламент Ради (ЄС) № 1768/92, від 18 червня 1992 року про запровадження сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів <i>OB L 182, 02.07.1992, C. 0001-0005</i>
Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products <i>OJ L 198, 08.08.1996, P. 0030-0035</i>	Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1610/96 від 23 липня 1996 року про запровадження сертифікатів додаткового захисту засобів захисту рослин <i>OB L 198, 08.08.1996, C. 0030-0035</i>
Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions <i>OJ L 213 30.07.1998, P. 13</i>	Директива 98/44/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів <i>OB L 213, 30.07.1998, C. 13</i>

Пропозиції щодо прийняття актів ЄС	
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. COM (2002) 92 final	Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради про патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютером. COM (2002) 92 final
Інші документи	
Green Paper on innovations. COM(95) 688	Зелена Книга про інновацію. COM(95) 688
Promotion innovation through patents — Green Paper on Community Patent and European Patent System. COM(97) 314	Сприяння інновації через патенти — Зелена книга про патент Спільноти і патентну систему в Європі. COM(97) 314
Commission Communication to the Council and the European Parliament of 16 November 1990 on industrial policy. COM(90) 556 final	Повідомлення Комісії Раді і Європейському Парламенту від 16 листопада 1990 року щодо промислової політики. COM(90) 556 final
Commission Working Document on the planned Community patent jurisdiction. COM (2002) 480	Робочий Документ Комісії щодо юрисдикції, що передбачається стосовно патенту Спільноти. COM (2002) 480
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee — Promoting innovation through patents — The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the patent system in Europe. COM (1999) 42	Повідомлення Комісії Раді, Європейському Парламенту і Економічно-соціальному комітетові — Сприяння інноваціям через патенти — Додаток до Зеленої книги про патент Спільноти і патентну систему в Європі. COM (1999) 42
Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering. Report from the Commission to the European Parliament and the Council. COM(2002) 545 final	Розвиток і застосування патентного права у галузі біотехнології і генетичного інжинірингу. Звіт Комісії Європейському Парламенту і Раді. COM(2002) 545 final
Communication from the Commission: Towards a strategic vision of life sciences and biotechnology — Consultation document. COM(2001) 454 final	Повідомлення Комісії: Стосовно стратегічного бачення наук про життя і біотехнології — Консультаційний документ. COM(2001) 454 final
ДОДАТКОВА ОХОРОНА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Council Regulation (EEC) №1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products <i>OJ L 182, 02.07.1992, P. 0001 — 0005</i>	Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92, від 18 червня 1992 року про запровадження сертифікату додаткової охорони для лікарських засобів <i>ОВ L 182, 02.07.1992, С. 0001 — 0005</i>
Рішення Суду ЄС, що гідують акти ЄС	
Judgment of the Court of 13 July 1995. Kingdom of Spain v Council of the European Union <i>Case C-350/92, European Court reports, 1995, P. I-01985</i>	Рішення Суду від 13 липня 1995 року. Kingdom of Spain v Council of the European Union <i>Справа C-350/92, Доповіді Суду ЄС, 1995, С. I-01985</i>
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 June 1997. Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks. <i>Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court — United Kingdom. Case C-110/95, European Court reports, 1997, P. I-03251</i>	Рішення Суду (Шоста палата) від 12 червня 1997 року. Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks. <i>Попереднє рішення: High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court — Великобританія. Справа C-110/95, Доповіді Суду ЄС, 1997, С. I-03251</i>
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 January 1997. Biogen Inc. v Smithkline Beecham Biologicals SA. <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Nivelles — Belgium Case C-181/95, European Court reports 1997 Page I-00357</i>	Рішення Суду (Шоста палата) від 23 січня 1997 року. Biogen Inc. v Smithkline Beecham Biologicals SA. <i>Попереднє рішення: Tribunal de commerce de Nivelles — Бельгія Справа C-181/95, Доповіді Суду ЄС, 1997, С. I-00357</i>
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 September 1999. Farmitalia Carlo Erba Srl. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany Case C-392/97, European Court reports, 1999, P. I-05553</i>	Рішення Суду (П'ята палата) від 16 вересня 1999 року. Farmitalia Carlo Erba Srl. <i>Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — ФРН Справа C-392/97, Доповіді Суду ЄС, 1999, С. I-05553</i>
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 December 2003. Hässle AB v Ratiopharm GmbH. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany Case C-127/00, European Court reports, 2003, P. 00000</i>	Рішення Суду (Шоста палата) від 11 грудня 2003 року. Hässle AB v Ratiopharm GmbH. <i>Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — ФРН Справа C-127/00, Доповіді Суду ЄС, 2003, С. 00000</i>
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 October 2004. Pharmacia Italia SpA, formerly Pharmacia & Upjohn SpA. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany Case C-31/03, European Court reports, 2004, P. 00000</i>	Рішення Суду (П'ята палата) від 19 жовтня 2004 року. Pharmacia Italia SpA, formerly Pharmacia & Upjohn SpA. <i>Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — ФРН Справа C-31/03, Доповіді Суду ЄС, 2004, С. 00000</i>
ОХОРОНА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ	
Пропозиції щодо прийняття актів права ЄС	
Amended proposal for a European Parliament and Council Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. COM (99) 0309 final	Змінена Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель, COM(1999) 309 final

Інші документи	
Green Paper on the protection of utility models in the single market of 19 July 1995. COM(95) 370 final	Зелена книга щодо охорони корисних моделей у спільному ринку від 19 липня. COM(95) 370 final
Summary report of replies to the questionnaire on the impact of the Community utility model with a view to updating the Green Paper on protection by the utility models in the internal market (1 March 2002). (SEC(2001)1307)	Підсумкова доповідь щодо відповідей на запитання стосовно впливу корисної моделі Спільноти з метою оновлення Зеленої книги щодо охорони корисних моделей у внутрішньому ринку від 1 березня 2002 р. (SEC(2001)1307)
ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) <i>OJ L 028 06.02.1996, P. 11</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 216/96 від 5 лютого 1996 року про правила процедури для Апеляційних палат при Бюро гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки) <i>OB L 028, 06.02.1996, C. 11</i>
Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs <i>OJ L 289 28.10.1998 P. 28</i>	Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків <i>OB L 289, 28.10.1998, C. 28</i>
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs <i>OJ L 003 05.01.2002 P. 1</i>	Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти <i>OB L 003, 05.01.2002, C. 1</i>
Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs <i>OJ L 341 17.12.2002 P. 28</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 2245/2002 від 21 жовтня 2002 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти <i>OB L 341, 17.12.2002, C. 28</i>
Commission Regulation (EC) No 2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs <i>OJ L 341 17.12.2002 P. 54</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 2246/2002 від 16 грудня 2002 року про збори, що сплачуються на рахунок Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки) за реєстрацію промислових зразків Спільноти <i>OB L 341, 17.12.2002, C. 54</i>
Пропозиції щодо прийняття актів права ЄС	
Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, 14.9.2004. COM (2004) 582 final	Пропозиція щодо Директиви Європейського Парламенту та Ради з доповнення Директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків. COM (2004) 582 final
ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК	
Міжнародні договори, стороною яких є ЄС	
Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, adopted at Madrid on 27 June 1989 — Declarations <i>Official Journal L 296, 14.11.2003, P. 0022-0030</i>	Протокол, що стосується Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнята у Мадриді 27 червня 1989 р. — Декларація <i>OB L 296, 14.11.2003, C. 0022-0030</i>
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks <i>OJ L 040 11.02.1989 P. 1</i>	Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (87/104/ЄС) <i>OB L 040, 11.02.1989, C. 1</i>
Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark <i>OJ L 011 14.01.1994 P. 1</i>	Регламент Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти <i>OB L 011, 14.01.1994, C. 1</i>
Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark <i>OJ L 303 15.12.1995 P. 1</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти <i>OB L 303, 15.12.1995, C. 1</i>
Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) <i>OJ L 028 06.02.1996 P. 11</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 216/96 від 5 лютого 1996 року про правила процедури для Апеляційних палат при Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки) <i>OB L 028, 06.02.1996, C. 11</i>
Council Regulation (EC) No 422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark <i>OJ L 070, 09.03.2004, P. 0001-0007</i>	Регламент Ради (ЄС) № 422/2004 від 19 лютого 2004 року щодо доповнення Регламенту (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти <i>OB L 070, 09.03.2004, C. 0001-0007</i>
Commission Regulation (EC) No 781/2004 of 26 April 2004 amending Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the	Регламент Комісії (ЄС) № 781/2004 від 26 квітня 2004 щодо доповнення Регламенту Комісії № 2869/95

fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) <i>OJ L 123, 27.04.2004, P. 85</i>	стосовно зборів, які сплачуються до Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки) <i>OB L 123, 27.04.2004, C. 85</i>
Commission Regulation (EC) No 782/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 2868/95 the accession of the European Community to the Madrid Protocol <i>OJ L 123, 27.04.2004, P. 88</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 782/2004 від 26 квітня 2004 року щодо доповнення Регламенту (ЄС) № 2868/95 стосовно приєднання Європейської Спільноти до Мадридського протоколу <i>OB L 123, 27.04.2004, C. 88</i>
Commission Regulation (EC) 2082/2004 of 6 December 2004 amending Regulation (EC) 216/96 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) <i>OJ L360, 7.12.2004, P. 8</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 2082/2004 від 6 грудня 2004 року щодо доповнення Регламенту (ЄС) 216/96, що закріплює правила поведження Апеляційних палат Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки) <i>OB L 360, 07.12.2004, C. 8</i>
Рішення Суду ЄС, що тлумачать акти ЄС	
Judgment of the Court of 11 July 1996. Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S (C-427/93) and C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v Paranova A/S (C-436/93). <i>Reference for a preliminary ruling: Sf- og Handelsretten — Denmark</i> <i>Joined cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93, European Court reports, 1996, P. I-03457</i>	Рішення Суду від 11 липня 1996. Bristol-Myers Squibb проти Paranova A/S (C-427/93) та C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG та Boehringer Ingelheim A/S проти Paranova A/S (C-429/93) та Bayer Aktiengesellschaft та Bayer Danmark A/S проти Paranova A/S (C-436/93). <i>Попереднє рішення: Sf- og Handelsretten — Данія</i> <i>Спільні справи C-427/93, C-429/93 та C-436/93, Доповіді Суду ЄС, 1996, С. I-03457</i>
Judgment of the Court of 26 November 1996. F.lli Graffione SNC v Ditta Fransa. <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Chiavari — Italy</i> <i>Case C-313/94, European Court reports 1996 P. I-06039</i>	Рішення Суду від 26 листопада 1996. F.lli Graffione SNC проти Ditta Fransa. <i>Попереднє рішення: Tribunale di Chiavari — Італія</i> <i>Справа C-313/94, Доповіді Суду ЄС, 1996, С. I-06039</i>
Judgment of the Court of 11 November 1997. SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany</i> <i>Case C-251/95, European Court reports, 1997 P. I-06191</i>	Рішення Суду від 11 листопада 1997. SABEL BV проти Puma AG, Rudolf Dassler Sport. <i>Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — ФРН</i> <i>Справа C-251/95, Доповіді Суду ЄС, 1997, С. I-06191</i>
Judgment of the Court of 4 November 1997. Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV. <i>Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad — Netherlands</i> <i>Case C-337/95, European Court reports, 1997, P. I-06013</i>	Рішення Суду від 4 листопада 1997. Parfums Christian Dior SA та Parfums Christian Dior BV проти Evora BV. <i>Попереднє рішення: Hoge Raad — Нідерланди</i> <i>Справа C-337/95, Доповіді Суду ЄС, 1997, С. I-06013</i>
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 20 March 1997. Phytheron International SA v Jean Bourdon SA. <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Pontoise — France</i> <i>Case C-352/95, European Court reports 1997 Page I-01729</i>	Рішення Суду (Fifth Chamber) від 20 березня 1997 року. Phytheron International SA проти Jean Bourdon SA. <i>Попереднє рішення: Tribunal de commerce de Pontoise — Франція</i> <i>Справа C-352/95, Доповіді Суду ЄС, 1997, С. I-01729</i>
Judgment of the Court of 16 July 1998. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. <i>Reference for a preliminary ruling: Oberster Gerichtshof — Austria</i> <i>Case C-355/96, European Court reports, 1998, P. I-04799</i>	Рішення Суду від 16 липня 1998 року. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG проти Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. <i>Попереднє рішення: Oberster Gerichtshof — Австрія</i> <i>Справа C-355/96, Доповіді Суду ЄС, 1998, С. I-04799</i>
Judgment of the Court of 29 September 1998. Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany</i> <i>Case C-39/97, European Court reports, 1998, P. I-05507</i>	Рішення Суду від 29 вересня 1998 року. Canon Kabushiki Kaisha проти Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation. <i>Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — ФРН</i> <i>Справа C-39/97, Доповіді Суду ЄС, 1998, С. I-05507</i>
Judgment of the Court of 23 February 1999. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik. <i>Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad — Netherlands</i> <i>Case C-63/97, European Court reports, 1999, P. I-00905</i>	Рішення Суду від 23 лютого 1999 року. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) та BMW Nederland BV проти Ronald Karel Deenik. <i>Попереднє рішення: Hoge Raad — Нідерланди</i> <i>Справа C-63/97, Доповіді Суду ЄС, 1999, С. I-00905</i>
Judgment of the Court of 4 May 1999. Windsurfing Chiensee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger. <i>References for a preliminary ruling: Landgericht München I — Germany</i> <i>Joined cases C-108/97 and C-109/97, European Court reports, 1999, P. I-02779</i>	Рішення Суду від 4 травня 1999 року. Windsurfing Chiensee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) проти Boots- und Segelzubehör Walter Huber та Franz Attenberger. <i>Попереднє рішення: Landgericht München I — ФРН</i> <i>Зведені справи C-108/97 та C-109/97, Доповіді Суду ЄС, 1999, С. I-02779</i>

Judgment of the Court of 22 June 1999. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV. <i>Reference for a preliminary ruling: Landgericht München I — Germany</i> <i>Case C-342/97, European Court reports, 1999, Page I-03819</i>	Рішення Суду від 22 червня 1999 року. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH проти Klijsen Handel BV. <i>Попереднє рішення: Landgericht München I — ФРН</i> <i>Справа C-342/97, Доповіді Суду ЄС, 1999, С. I-03819</i>
Judgment of the Court of 14 September 1999. General Motors Corporation v Yplon SA. <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Tournai — Belgium</i> <i>Case C-375/97, European Court reports, 1999, P. I-05421</i>	Рішення Суду від 14 вересня 1999 року. General Motors Corporation проти Yplon SA. <i>Попереднє рішення: Tribunal de commerce de Tournai — Бельгія</i> <i>Справа C-375/97, Доповіді Суду ЄС, 1999, С. I-05421</i>
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 1 July 1999. Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v G-B Unic SA. <i>Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Bruxelles — Belgium</i> <i>Case C-173/98, European Court reports, 1999, Page I-04103</i>	Рішення Суду (Fifth Chamber) від 1 липня 1999 року. Sebago Inc. та Ancienne Maison Dubois & Fils SA проти G-B Unic SA. <i>Попереднє рішення: Cour d'appel de Bruxelles — Бельгія</i> <i>Справа C-173/98, Доповіді Суду ЄС, 1999, С. I-04103</i>
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 22 June 2000. Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV. <i>Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad — Netherlands</i> <i>Case C-425/98, European Court reports, 2000, P. I-04861</i>	Рішення Суду (Шоста палата) від 22 червня 2000. Marca Mode CV проти Adidas AG та Adidas Benelux BV. <i>Попереднє рішення: Hoge Raad — Нідерланди</i> <i>Справа C-425/98, Доповіді Суду ЄС, 2000, С. I-04861</i>
Judgment of the Court of 20 November 2001. Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co. and Others v Tesco Stores Ltd and Others. <i>Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) — United Kingdom</i> <i>Joined cases C-414/99 to C-416/99, European Court reports, 2001, P. I-08691</i>	Рішення Суду від 20 листопада 2001 року. Zino Davidoff SA проти A & G Imports Ltd та Levi Strauss & Co. та Others проти Tesco Stores Ltd та Others. <i>Попереднє рішення: High Court of Justice (Англія та Уельс), Chancery Division (Patent Court) — Об'єднане Королівство</i> <i>Зведені справи C-414/99 до C-416/99, Доповіді Суду ЄС, 2001, С. I-08691</i>
Judgment of the Court of 23 April 2002. Merck, Sharp & Dohme GmbH v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. <i>Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Wien — Austria</i> <i>Case C-443/99, European Court reports, 2002, P. I-03703</i>	Рішення Суду від 23 квітня 2002. Merck, Sharp & Dohme GmbH проти Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. <i>Попереднє рішення: Oberlandesgericht Wien — Австрія</i> <i>Справа C-443/99, Доповіді Суду ЄС, 2002, С. I-03703</i>
Judgment of the Court of 4 October 2001. Merz & Krell GmbH & Co. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundespatentgericht — Germany</i> <i>Case C-517/99, European Court reports, 2001, P. I-06959</i>	Рішення Суду від 4 жовтня 2001 року. Merz & Krell GmbH & Co. <i>Попереднє рішення: Bundespatentgericht — ФРН</i> <i>Справа C-517/99, Доповіді Суду ЄС, 2001, С. I-06959</i>
Judgment of the Court of 14 May 2002. Michael Hölterhoff v Ulrich Freiesleben. <i>Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Düsseldorf — Germany</i> <i>Case C-2/00, European Court reports, 2002, P. I-04187</i>	Рішення Суду від 14 травня 2002. Michael Hölterhoff проти Ulrich Freiesleben. <i>Попереднє рішення: Oberlandesgericht Düsseldorf — ФРН</i> <i>Справа C-2/00, Доповіді Суду ЄС, 2002, С. I-04187</i>
Judgment of the Court of 23 April 2002. Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd and Eli Lilly and Co. v Swingward Ltd and Dowelhurst Ltd. <i>Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — United Kingdom.</i> <i>Case C-143/00, European Court reports, 2002, P. I-03759</i>	Рішення Суду від 23 квітня 2002. Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd та Eli Lilly and Co. проти Swingward Ltd та Dowelhurst Ltd. <i>Попереднє рішення: High Court of Justice (Англія та Уельс), Chancery Division — Великобританія</i> <i>Справа C-143/00, Доповіді Суду ЄС, 2002, С. I-03759</i>
Judgment of the Court of 12 December 2002. Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundespatentgericht — Germany</i> <i>Case C-273/00, European Court reports, 2002, P. I-11737</i>	Рішення Суду від 12 грудня 2002. Ralf Sieckmann проти Deutsches Patent- und Markenamt. <i>Попереднє рішення: Bundespatentgericht — ФРН</i> <i>Справа C-273/00, Доповіді Суду ЄС, 2002, С. I-11737</i>
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 January 2003. Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd. <i>Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany</i> <i>Case C-292/00, European Court reports, 2003, P. I-00389</i>	Рішення Суду (Шоста палата) від 9 січня 2003 року. Davidoff & Cie SA та Zino Davidoff SA проти Gofkid Ltd. <i>Попереднє рішення: Bundesgerichtshof — ФРН</i> <i>Справа C-292/00, Доповіді Суду ЄС, 2003, С. I-00389</i>
Judgment of the Court of 12 November 2002. Arsenal Football Club plc v Matthew Reed. <i>Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — United Kingdom</i> <i>Case C-206/01, European Court reports, 2002, P. I-10273</i>	Рішення Суду від 12 листопада 2002 року. Arsenal Football Club plc проти Matthew Reed. <i>Попереднє рішення: High Court of Justice (Англія та Уельс), Палата права справедливості — Великобританія</i> <i>Справа C-206/01, Доповіді Суду ЄС, 2002, С. I-10273</i>

Пропозиції щодо прийняття актів права ЄС	
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) №40/94, of 27.12.2002. COM(2002) 767 final	Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради з доповнення Регламенту (ЄС) № 40/94 від 27 грудня 2002 року. COM(2002) 767 final
Інші документи	
Exhaustion of Trade Mark Rights — Working document from the Commission Services (9 December 1999)	Вичерпання прав на торговельну марку — Робочий документ Комісії від 9 грудня 1999 року
Report on the operation of the system of searches resulting from Article 39 of the Community Trade Mark Regulation, Communication from the Commission to the Council, of 27.12.2002. COM(2002) 754 final	Доповідь про діяльність системи пошуку, що застосовується відповідно до статті 39 Регламенту про торговельну марку Спільноти, Повідомлення Комісії до Ради від 27 грудня 2002 року. COM(2002) 754 final
The examination of the functioning of the manner of representation as laid down in Article 89 of the Council Regulation (EC) № 40/94 of 20 December 1993, Communication from the Commission to the Council, of 27.12.2002. COM(2002) 766 final	Оцінка функціонування системи представництва, як це визначено у статті 89 Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти. COM(2002) 766 final
Commission Staff Working Paper — Possible abuses of trade mark rights within the EU in the context of Community exhaustion (21 May 2003). SEC(2003) 575	Робочий документ Комісії — Можливе порушення прав на торговельну марку у ЄС у контексті вичерпання прав у Спільноті від 21 травня 2003 року. SEC(2003) 575
ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ТА НАЙМЕНУВАНЬ ПОХОДЖЕННЯ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Council Regulation (EC) № 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs <i>OJ L 053, 24.02.1998, P. 0026-0026</i>	Регламент Ради (ЄС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OB L 053, 24.02.1998, C. 0026-0026</i>
Council Regulation (EEC) № 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs <i>OJ L 208, 24.07.1992, P. 0009-0014</i>	Регламент Ради (ЄС) № 2082/92 від 14 липня 1992 року про спеціальні сертифікати для сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OB L 053, 24.02.1998, C. 0026-0026</i>
Commission Regulation (EEC) № 2037/93 of 27 July 1993 laying down detailed rules of application of Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs <i>Official Journal L 185, 28.07.1993, P. 0005-0006.</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 2037/93 від 27 липня 1993 року про детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OB L 185, 28.07.1993, C. 0005-0006</i>
Council Regulation (EC) N 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine <i>Official Journal L 179, 14.07.1999 P. 0001-0084</i>	Регламент Ради (ЄС) № 1493/1999 від 17 травня 1999 року щодо спільної організації виноробського ринку <i>OB L 179, 14.07.1999, C. 0001-00084</i>
Рішення Суду ЄС, що тлумачать акти ЄС	
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 May 1997. Criminal proceedings against Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) and Didier Oberti (C-324/94). <i>Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation — France</i> <i>Joined cases C-321/94, C-322/94, C-323/94 and C-324/94, European Court reports, 1997, P. I-02343</i>	Рішення Суду (П'ята палата) від 7 травня 1997 року. Кримінальна справа проти Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) and Didier Oberti (C-324/94). Попереднє рішення: <i>Cour de cassation — Франція</i> <i>Об'єднані справи C-321/94, C-322/94, C-323/94 та C-324/94, Доповіді суду ЄС, 1997, C. I-02343</i>
Judgment of the Court of 9 June 1998. Criminal proceedings against Yvon Chiciak and Fromagerie Chiciak (C-129/97) and Jean-Pierre Fol (C-130/97). <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Dijon — France</i> <i>Joined cases C-129/97 and C-130/97, European Court reports, 1998, P. I-03315</i>	Рішення Суду від 9 червня 1998 року. Кримінальна справа проти Yvon Chiciak and Fromagerie Chiciak (C-129/97) and Jean-Pierre Fol (C-130/97). Попереднє рішення: <i>Tribunal de grande instance de Dijon — Франція</i> <i>Об'єднані справи C-129/97 та C-130/97, Доповіді Суду ЄС, 1998, C. I-03315</i>
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 4 March 1999. Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH. <i>Reference for a preliminary ruling: Handelsgericht Wien — Austria</i> <i>Case C-87/97, European Court reports, 1999, P. I-01301</i>	Рішення Суду (П'ята палата) від 4 березня 1999 року. Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH. <i>Reference for a preliminary ruling: Handelsgericht Wien — Австрія</i> <i>Case C-87/97, European Court reports, 1999, C. I-01301</i>
Judgment of the Court of 25 June 2002. Criminal proceedings against Dante Bigi, third party: Consorzio del	Рішення Суду від 25 червня 2002 року. Кримінальна справа проти Dante Bigi, третя сторона: Consorzio del

Formaggio Parmigiano Reggiano. <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Parma — Italy</i> <i>Case C-66/00, European Court reports, 2002, P. I-05917</i>	Formaggio Parmigiano Reggiano. <i>Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Parma — Italia</i> <i>Справа C-66/00, Доповіді Суду ЄС, 2002, С. I-05917</i>
ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОХОРОНА ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products <i>OJL 024 27.01.1987 P. 36</i>	Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС) <i>OBL 024, 27.01.1987, С. 36</i>
ОХОРОНА СОРТІВ РОСЛИН	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights <i>OJL 227 01.09.1994 P. 1</i>	Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорти рослин Спільноти <i>OBL 227, 01.09.1994, С. 1</i>
Commission Regulation (EC) No 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office <i>OJL 121 01.06.1995 P. 31</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 1238/95 від 31 травня 1995 року про правила імплементації і застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2100/94 про збори, що сплачуються на рахунок Бюро Спільноти з питань рослинного різноманіття <i>OBL 121, 01.06.1995, С. 31</i>
Commission Regulation (EC) No 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office <i>OJL 121 01.06.1995 P. 37</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 1239/95 від 31 травня 1995 року, що встановлює правила імплементації і застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2100/94 про правила процедури в Бюро Спільноти з питань рослинного різноманіття <i>OBL 121, 01.06.1995, С. 37</i>
Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights <i>OJL 173 25.07.1995 P. 14</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 1768/95 від 24 липня 1995 року про імплементацію правил про пільги для сільського господарства, передбачені статтею 14 (3) Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 про права на рослинне різноманіття в Спільноті <i>OBL 173, 25.07.1995, С. 14</i>
Council Regulation (EC) No 2470/96 of 17 December 1996 providing for an extension of the terms of a Community plant variety right in respect of potatoes <i>OJL 335 24.12.1996 P. 10</i>	Регламент Ради (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 року щодо продовження строків дії права на сорт рослин Спільноти для сортів картоплі <i>OBL 335, 24.12.1996, С. 10</i>
Рішення Суду ЄС, що тлумачать акти ЄС	
Judgment of the Court of 9 October 2001. Kingdom of the Netherlands v European Parliament and Council of the European Union <i>Case C-377/98, European Court reports, 2001, P. I-07079</i>	Рішення Суду від 9 жовтня 2001 року. Kingdom of the Netherlands v European Parliament and Council of the European Union <i>Справа C-377/98, Доповіді Суду ЄС, 2001, С. I-07079</i>
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 April 2003. Christian Schulin v Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH. <i>Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germany</i> <i>Case C-305/00, European Court reports, 2003, P. I-03525</i>	Рішення Суду (П'ята палата) від 10 квітня 2003 року. Christian Schulin v Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH. Попереднє рішення: <i>Oberlandesgericht Frankfurt am Main — ФРН</i> <i>Справа C-305/00, Доповіді Суду ЄС, 2003, С. I-03525</i>
ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НОУ-ХАУ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
89/196/EEC, Euratom, ECSC: Commission Decision of 3 March 1989 laying down detailed rules for the declassification of documents covered by professional or business secrecy <i>OJL 073 17.03.1989 P. 52</i>	89/196/ЄЕС, Євроатом, ЄСВС: Рішення Комісії від 3 березня 1989 року про детальні правила декласифікації документів, на які поширюється професійна чи комерційна таємниця <i>OBL 073, 17.03.1989, С. 52</i>
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ — РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Regulation (EC) № 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) <i>OJL 355 30.12.2002 P. 23-34.</i>	Регламент (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації та розповсюдженні результатів досліджень Шостої рамкової програми (2002-2006) <i>OBL 355, 30.12.2002, С. 23-34.</i>

Commission Regulation (EEC) №2659/2000 of 29 November 2000 on the application of the Article 81(3) of the Treaty to the categories of research and development agreements <i>OJ L 304 05.12.2000 P. 7</i>	Регламент Комісії (ЄЕС) № 2659/2000 від 29 листопада 2000 року про застосування статті 81(3) Угоди до договорів в сфері досліджень і розробок <i>OB L 304, 05.12.2000, C. 7</i>
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Commission Regulation (EC) № 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements <i>OJ L 031 09.02.1996 P. 0002-0013</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 240/96 від 31 січня 1996 р. про застосування Статті 85(1) Римського договору до деяких категорій угод про передачу технологій ¹ <i>OB L 031, 09.02.1996, C. 0002-0013.</i>
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 <i>OJ L 336 29.12.1999 P. 21-25</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 2790/1999 від 22 грудня 1999 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій <i>OJ L 336, 29.12.1999, C. 21-25</i>
Commission regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements <i>OJ L 304 5.12.00 P. 7-12</i>	Регламент Комісії (ЄЕС) № 2659/2000 від 29 листопада 2000 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів з досліджень та розробок <i>OJ L 304, 05.12.00, C. 7-12</i>
Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements <i>OJ L 123 27.4.04 P. 11-17</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті 81(3) Договору до категорій угод про передачу технологій <i>OB L 123, 27.4.04, C. 11-17</i>
Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreement (2004/C 101/02) <i>OJ C 101 27.4.04 P. 2</i>	Повідомлення Комісії Правила про застосування Статті 81 Договору ЄС до угод з трансферу технологій (2004/C 101/02) <i>OB C 101, 27.04.04, C. 2</i>
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	
Акти Європейського Парламенту, Ради та Комісії ЄС	
Council Resolution of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights. <i>OJ C 138 28.05.1992 P. 1</i>	Резолюція Ради від 14 травня 1992 року про посилену охорону авторських і суміжних прав <i>OB C 138, 28.05.1992, C. 1</i>
Council Regulation (EC) No 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods <i>OJ L 097 18.04.1996 P. 2</i>	Регламент Ради (ЄЕС) № 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту контрабандної чи піратської продукції <i>OB L 097, 18.04.1996, C. 2</i>
Commission Regulation (EC) No 1367/95 of 16 June 1995 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods <i>OJ L 133 17.06.1995 P. 2</i>	Регламент Комісії (ЄЕС) № 1367/95 від 16 червня 1995 року, що містить положення про імплементацію Регламенту Ради (ЄЕС) № 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту, а також застосування процедури зупинення до підробленої чи піратської продукції <i>OB L 133, 17.06.1995, C. 2</i>
Directive 98/84/C of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on, or consisting of conditional access <i>OJ L 320, 28.11.1998 P. 0054-0057</i>	Директива Європарламенту і Ради 98/84/ЄЕС від 20 листопада 1998 року про правову охорону послуг, що базуються на умовному доступі <i>OB L 320, 28.11.1998, C. 0054-0057</i>
Council Regulation (EC) № 241/1999 of 25 January 1999 amending Regulation (EC) № 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods <i>OJ L 027, 02.02.1999 P. 0001-0005</i>	Регламент Ради (ЄЕС) № 241/1999 від 25 січня 1999 року про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) № 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту а також застосування процедури зупинення до підробленої чи піратської продукції <i>OB L 027, 02.02.1999, C. 0001-0005</i>
Council Regulation (EC) №1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights <i>OJ L 196, 02.08.2003 P. 0007-0014</i>	Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних заходів стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права <i>OB L 196, 02.08.2003, C. 0007-0014</i>
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. <i>OJ L 157 30.4.2004 P. 45</i>	Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності <i>OB L 157, 30.04.2004, C. 45</i>

¹ На цей час є нечинним.

Пропозиції щодо прийняття актів ЄС	
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights (30 January 2003). COM (2003) 46(01)	Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради про заходи та процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності. COM (2003) 46(01)
Інші документи	
Green Paper. Combating Counterfeiting and Piracy in the Single Market. COM (98) 569	Зелена книга. Борьба з підробками та піратством в Єдиному ринку. COM (98) 569
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee Follow-up to the Green Paper on Combating counterfeiting and piracy in the singel market, COM(2000)789	Повідомленням до Ради, Європейського Парламенту та Економіко-соціального комітету Додаткове повідомлення до Зеленої книги про боротьбу з підробленням та піратством у Внутрішньому ринку. COM(2000)789

ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ПРАВА ЄС ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС

Джерела права ЄС

Законодавство ЄС. Портал Європейського права. База даних «EUR-LEX», яка містить законодавство ЄС за такими рубриками: видання Офіційного вісника ЄС, угоди, законодавство, законопроекти, прецедентне право: <http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm>

Законотворчий процес. В базах даних міститься інформація щодо підготовки і прийняття актів законодавства ЄС. Надається інформація щодо моніторингу процесу прийняття рішень, стадій розгляду проекту акта, звіти і висновки інституцій ЄС щодо проекту акта, огляди відповідних документів: <http://www.europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en>

Прецедентне право. База даних прецедентів (рішення, висновки) Суду ЄС та Суду першої інстанції: http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_case.html

Короткі огляди законодавства. Містяться огляди законодавчих актів ЄС з посиланнями на повнотекстові документи, інформація щодо їх підготовки та звіти: <http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s06020.htm>

Аналітичні матеріали з права ЄС російською мовою. Асоціація Європейських досліджень — міжрегіональна суспільна організація, зареєстрована в Росії: <http://aes.org.ru/>

База даних EURHISTAR (Європейського інституту у Флоренції) надає доступ до архівів ЄС, починаючи з 70-х рр.: <http://www.iue.it/ECArchives/Eurhistar.shtml/>

Акти окремих інституцій

Включають опубліковані документи (законодавство ЄС, повідомлення, звіти, білі і зелені книги), реєстри документів, бібліографічні бази даних, списки брошур і публікацій, що містяться на сайтах інституцій ЄС:

Європейський парламент: http://www.europarl.eu.int/home/default_en.htm

Рада ЄС: <http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=en>

Європейська комісія: http://www.europa.eu.int/comm/index_en.htm

Судові органи

Суд ЄС і Суд першої інстанції. Наведені судові рішення з 1953 р.: <http://curia.eu.int/en/index.htm>

Аудиторський суд ЄС: http://www.eca.eu.int/index_en.htm

Джерела права інтелектуальної власності ЄС

Загальні огляди права інтелектуальної власності ЄС. Наведені огляди за тематикою авторське право, торговельні марки, винаходи, піратство і контрафактна продукція тощо: <http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s06020.htm/>

Законодавство, новини щодо права промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо): http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/index_en.htm

Законодавство, новини щодо авторського права та суміжних прав: http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/index_en.htm

Сервіс з інформаційної підтримки щодо питань захисту прав інтелектуальної власності у галузі наукових і технологічних досліджень. Наведена інформація щодо захисту прав інтелектуальної власності при здійсненні наукових проектів, що фінансуються ЄС: <http://www.ipr-helpdesk.org/>

Міжнародні організації у сфері інтелектуальної власності:

Всесвітня організація інтелектуальної власності. Документи та інформаційні матеріали, що включають міжнародні договори, що адмініструються ВОІВ, їх статус, закони країн-учасниць у сфері інтелектуальної власності, матеріали щодо захисту доменних імен, патентна статистика тощо: www.wipo.int

Світова організація торгівлі. В підрозділі «Інтелектуальна власність» міститься інформація щодо угоди ТРІПС тощо: <http://www.gatt.org/> або <http://www.wto.org/>

Регіональні патентні організації

Європейське патентне відомство (ЕПО). Можливо здійснити вільний пошук патентної інформації через спеціальну службу пошуку esp@senet (Європейська мережа патентних баз даних): <http://www.european-patent-office.org>

Відомства з торговельних марок і промислових зразків Бенілюксу:

www.bmb-bbm.org; www.bbtm-bbdm.org

Відомство з гармонізації внутрішнього ринку ЄС (ОНІМ), що веде питання розгляду заявок та видачі охоронних документів на торговельні марки Спільноти та промислові зразки Спільноти: <http://oami.eu.int/>

Євразійська патентна організація (ЕАРО): <http://www.eapo.org/>

Патентні відомства європейських країн

Болгарія: <http://www.bpo.bg/>

Великобританія: <http://www.patent.gov.uk/>

Греція: <http://www.obi.gr/>
Данія: <http://www.dkpto.dk/>
Естонія: <http://www.epa.ee/>
Ірландія: <http://www.patentoffice.ie/>
Іспанія: <http://www.oepm.es/>
Люксембург: <http://www.etat.lu/EC/>
Німеччина: <http://www.dpma.de/>
Нідерланди: <http://www.bie.nl/>
Польща: <http://www.uprp.pl/>
Португалія: <http://www.inpi.pt/>
Румунія: <http://www.osim.ro/>
Словаччина: <http://www.indprop.gov.sk/>
Словенія: <http://www.uil-sipo.si/>
Угорщина: <http://www.hpo.hu/>
Фінляндія: <http://www.prh.fi/>
Франція: <http://www.inpi.fr/>
Чехія: <http://isdvapl.upv.cz/>
Швеція: <http://www.prv.se/>
Швейцарія: <http://www.ige.ch/>

Бази даних винаходів та торговельних марок вільного доступу

Загальні бази даних та системи пошуку

База даних по 45 млн. патентів членів Європейської патентної конвенції та інших країн — esp@cenet: <http://ep.espacenet.com/>

Є можливість отримати бібліографічні дані і повний опис патентів за декілька минулих років, а для окремих країн за більш ранні періоди. Інформація надається на національній мові відповідної країни. Крім того, у базі даних «Worldwide patent information» можливо отримати опис патентів, що видані Європейським патентним відомством за системою РСТ, патентними офісами окремих держав-членів ЄС та інших країн, бібліографічні дані щодо патентів більш ніж 50 країн світу, починаючи з 1970 р. Пошук здійснюється за ключовими словами, номером публікації, заявки та іншим критеріям.

База даних патентів у сфері фармацевтики та біотехнології «Дельфійон»: <http://www.delphion.com/>

Портал у галузі інтелектуальної власності «IPR Portal des WILA Verlags». Інформація подана німецькою та англійською мовою, доступ до патентної бази даних — умовно безкоштовний: після реєстрації певний час можливо користуватись сервісом вільно:

http://www.ipr-village.com/index_ipr.html

Бази даних вільного доступу окремих держав — не членів ЄС

США. Є можливим здійснити пошук патентів за ключовими словами, іншими критеріями. Надається повний текст патенту: <http://patents.uspto.gov/>.

Пошукові системи: <http://www.patentdatabase.com/> <http://patents.cos.com/>

<http://www.ificlaims.com>

Канада. Пошук патентів за ключовими словами, темами, номеру патенту. Надаються бібліографічні дані, короткий опис, зображення першої сторінки: <http://patents1.ic.gc.ca/>

Російська Федерація. Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам та торговельним знакам: Вільний доступ до реферативних баз даних про винаходи. Є можливість отримати реферати патентів, формули заявок, графічну інформацію. — <http://www.fips.ru/>

Україна. Бази даних щодо винаходів та торговельних марок Українського інституту промислової власності «Укрпатент»: www.ukrpatent.org

Наукові публікації у галузі права інтелектуальної власності ЄС вільного доступу

International Journal of Law and Information Technology: <http://ijlit.oupjournals.org/>

Journal of High Technology Law (JHTL): <http://www.law.suffolk.edu/highlights/stuorgs/jhtl/home.html/>

Journal of Technology Law & Policy: <http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/>

Journal of Law and Technology (IDEA): <http://www.idea.fplc.edu/>

Journal of Intellectual Property Law: <http://www.lawsch.uga.edu/jipl/>

UCLA Journal of Law and Technology: <http://www.lawtechjournal.com/articles.php/>

Journal of Information Law and Technologies: <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/>

Journal of Patent Associated Literature: <http://www.wipo.int/scit/en/jopal/issue.htm/>

North Carolina Journal of Law and Technology: <http://www.jolt.unc.edu/>

Lex Electronica: <http://www.lex-electronica.org/>

Kent Journal of Intellectual Property: http://www.kentlaw.edu/student_orgs/jip/

Berkeley Technology Law Journal: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/>