

Ю.М. КАПІЦА

**ПРАВО  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
СОЮЗУ:**

ФОРМУВАННЯ,  
ІНСТИТУТИ,  
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ





НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

---

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE  
CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY STUDIES  
AND TECHNOLOGY TRANSFER

YURIY KAPITSA

EUROPEAN  
UNION  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
LAW:

FORMATION,  
INSTITUTES,  
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

2<sup>th</sup> edition

KYIV  
AKADEMPERIODYKA  
2020

Ю.М. КАПІЦА

ПРАВО  
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
СОЮЗУ:

ФОРМУВАННЯ,  
ІНСТИТУТИ,  
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

2-е видання, без змін

КИЇВ  
АКАДЕМПЕРІОДИКА  
2020

УДК 347.7(4)

К20

doi: <https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.343.664>

### **Рецензенти:**

ДОВГЕРТ А.С., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент  
Національної академії правових наук України

МИРОНЕНКО Н.М., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент  
Національної академії правових наук України

*Затверджено до друку Вченою радою Центру досліджень  
інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України  
(протокол від 07.06.2016 № 6)*

*Видання здійснено за кошти Цільової комплексної програми  
"Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України"*

### **Капіца Ю.М.**

К20 Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Капіца; НАН України, Центр дослідж. інтелект. власн. та трансф. технол. НАН України. — 2-е вид. — Київ : Академперіодика, 2020. — Електрон. дані (1 файл, 2,86 Мб).

ISBN 978-966-360-343-8 (палітурка, оригінальне видання)

ISBN 978-966-360-406-0 (PDF)

У монографії досліджується становлення, інститути та розвиток права інтелектуальної власності Європейського Союзу, особливості гармонізації законодавства держав-членів ЄС та практики застосування законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань, сортів рослин, інтегральних мікросхем, комерційної таємниці, а також цивільно-правові та митні способи захисту прав інтелектуальної власності в ЄС. Наведені результати порівняльного аналізу законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Для фахівців, що працюють у сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторів, винахідників, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління.

**УДК 347.7 (4)**

ISBN 978-966-360-343-8 (палітурка,  
оригінальне видання)

ISBN 978-966-360-406-0 (PDF)

© Капіца Ю.М., 2017

© Академперіодика, оформлення, 2017

© Академперіодика, оформлення, 2020

---

# ЗМІСТ

ВСТУП .....	9
-------------	---

## РОЗДІЛ 1

---

### СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

1.1. Формування засад охорони прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі	17
1.2. Компетенція Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. Інструменти гармонізації та уніфікації законодавства .....	40
1.3. Вплив конвенцій Ради Європи на уніфікацію охорони прав інтелектуальної власності в Європі .....	60
1.4. Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності та перспективи його гармонізації .....	77
1.5. Основні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС. Інститути права інтелектуальної власності ЄС .....	85
Перелік посилань .....	94

## РОЗДІЛ 2

---

### АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

2.1. Авторське право та виклики технологій .....	98
2.1.1. Охорона комп'ютерних програм .....	101
2.1.2. Охорона баз даних .....	110
2.1.3. Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права .....	125
2.1.4. Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція .....	129
2.1.5. Строки охорони авторського права і суміжних прав .....	138
2.1.6. Право слідування .....	143
2.2. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві .....	149
2.3. Кодифікація авторського права. Європейський кодекс авторського права .....	159
2.4. Авторське право в економіці на основі знань .....	166
2.5. Цифровий порядок денний для Європи та утворення єдиного ринку для прав інтелектуальної власності .....	171
2.5.1. Розповсюдження аудіовізуальних творів онлайн .....	176
2.5.2. Охорона «сирітських» творів .....	178

2.5.3. Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав .....	182
2.5.4. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності. Інтернет-піратство. Проти-контрафактна торговельна угода .....	188
2.6. Перспективи розвитку авторського права і суміжних прав в ЄС: єдиний цифровий ринок для Європи та формування сучасних європейських умов охорони авторського права	192
2.7. До регламенту ЄС щодо авторського права і суміжних прав .....	201
Перелік посилань .....	205

## РОЗДІЛ 3

### ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. Охорона прав на винаходи .....	208
3.1.1. Патент Спільноти та Європейська патентна конвенція .....	208
3.1.2. Винаходи у галузі біотехнології .....	225
3.1.3. Винаходи, пов'язані з комп'ютером .....	236
3.1.4. Додаткова охорона лікарських засобів .....	243
3.2. Охорона прав на корисні моделі .....	250
3.3. Охорона прав на промислові зразки .....	256
3.4. Охорона прав на торговельні марки .....	271
3.5. Охорона прав на фірмові найменування .....	289
3.6. Охорона прав на географічні зазначення .....	301
Перелік посилань .....	315

## РОЗДІЛ 4

### ОХОРОНА ПРАВ НА ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Охорона прав на сорти рослин .....	319
4.2. Охорона прав на топографії напівпровідникових виробів .....	327
4.3. Охорона комерційної таємниці та ноу-хау .....	332
4.4. Охорона прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів .....	351
Перелік посилань .....	364

## РОЗДІЛ 5

### ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

5.1. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності .....	369
5.2. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності .....	407
Перелік посилань .....	441



## РОЗДІЛ 6

**НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

<b>6.1. Угоди між Україною та Європейським Союзом і проблеми реалізації зобов'язань з наближення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС</b> .....	444
<b>6.1.1. Тимчасова угода й Угода про партнерство та співробітництво</b> .....	446
<b>6.1.2. Угода про асоціацію між Україною та ЄС</b> .....	449
<b>6.1.3. Адаптація законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС</b> .....	466
<b>6.1.4. Особливості та проблеми наближення законодавства країн Центральної та Східної Європи та країн СНД у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС</b> .....	483
<b>6.1.5. Порівняльні дослідження права України та Європейського Союзу: питання методології</b> .....	490
<b>6.2. <i>Acquis</i> ЄС та законодавство України з охорони прав інтелектуальної власності</b> ...	502
<b>6.2.1. Авторське право і суміжні права</b> .....	502
<b>6.2.2. Охорона прав на об'єкти промислової власності</b> .....	517
<b>6.2.3. Охорона прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності</b> .....	542
Перелік посилань .....	564
<b>ВИСНОВКИ</b> .....	571
<b>ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ</b> .....	595
<b>ДИРЕКТИВИ ТА РЕГЛАМЕНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ</b> .....	645
<b>СКОРОЧЕННЯ</b> .....	655
<b>CONCLUSION</b> .....	657
<b>CONTENTS</b> .....	660



---

## ВСТУП

Представляючи монографію «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку», зазначимо неабиякий інтерес до європейської практики врегулювання суспільних відносин, у тому числі відносин інтелектуальної власності, що виник із підписанням у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами.

Разом з тим підписанню Угоди передували двадцять років співробітництва України та ЄС із забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності, аналогічно до наявного у Співтоваристві, що розпочалося з укладання Угоди про партнерство та співробітництво (1994) й Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини (1995).

Вказані роки є часом усе більшого опанування в Україні інформації, методології, підходів, що застосовувалися ЄС у сфері охорони прав інтелектуальної власності, а також розширення кола науковців, які займаються вказаною проблематикою, та різних груп суспільства, що зацікавлені в обізнаності у праві ЄС для захисту результатів своєї інтелектуальної діяльності в Європі.

Так склалося, що у 1997—2002 роках моя робота була пов'язана із розробкою актів з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Спільно з Міністерством юстиції України, Українсько-Європейським консультативним центром з питань законодавства розроблялись Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та інші документи, аналізувалась методологія наближення законодавства країн Центральної та Східної Європи до законодавства ЄС.

У 2003—2005 роках Центром європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України організовувалися дослідження з адаптації законодавства України до законодавства ЄС у різних галузях у рамках реалізації Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Мені запропонували здійснити дослідження у галузі інтелектуальної власності. Науковцям гуманітаріям випадає може один раз у житті таке щастя. Була можливість, враховуючи фінансування, не тільки зібрати фахівців, але й здійснити переклад українською більш ніж 600 сторінок актів ЄС у галузі інтелектуальної власності, включаючи провідні на той час рішення Суду ЄС.

Аналіз досвіду проведення таких досліджень в Україні та країнах Центральної та Східної Європи свідчив про неможливість розгляду положень права ЄС та лише певних проблемних положень права України, під час вирішення яких має враховуватися досвід Європейського Союзу, що було предметом низки робіт. Крім того, недоліком багатьох досліджень з адаптації також було те, що аналізу підлягав конкретний акт ЄС без оцінки актуальності його положень з урахуванням практики застосування, а також аналізу положень, які хоча й були вилучені з проекту акта у процесі його підготовки, можуть становити інтерес для України. Також досвід роботи з законодавством ЄС показував, що у певних випадках 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 розглядатись у контексті міжнародних угод, причому необхідно дійти згоди, як діяти у випадку такої суперечності.

Зазначимо, що акти ЄС ухвалювалися з метою гармонізації законодавства держав-членів ЄС. Якщо ж у державах-членах певні питання було вирішено без виникнення колізій або наближення законодавства не було актуальним, інструменти гармонізації не застосовувалися. Проте саме питання, не охоплені актами ЄС, можуть бути важливими для України.

У зв'язку з цим було запропоновано концепцію дослідження права 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 ухвалення 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 під час ухвалення відповідного акта);
- причини внесення змін до акта ЄС, його розвиток рішеннями Суду справедливості,
- результати імплементації положень актів ЄС державами-членами ЄС, недоліки регулювання; існування проектів змін акта, дослідження практики його застосування.

Далі послідовно досліджувались положення відповідного акта ЄС, міжнародних договорів, судових рішень та законодавства України з виробленням пропозицій щодо змін національного законодавства.

Результати дослідження опубліковані у монографії «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України» (за редакцією

Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш. Київ: Слово. 2006. 1104 с.). Монографію було безоплатно передано вишам та науковим організаціям, опубліковано серію статей щодо права ЄС. Також, завдяки оприлюдненню в Інтернеті, дослідження стало доступним широкому загалу для застосування у законотворчій роботі, наукових роботах, викладанні.

Потрібно зазначити важливість для розвитку адаптації законодавства в Україні доповідей для Уряду та Верховної Ради з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що готувалися у 2005—2006 та наступних роках Державним департаментом адаптації Міністерства юстиції України. Матеріали для доповідей розроблялися за єдиними стандартами та включали аналіз відповідності законодавства України *acquis communautaire*, визначення перспектив адаптації. У рамках вказаних робіт було підготовлено аналіз відповідності законодавству ЄС, а також пропозиції щодо змін законодавства України з охорони авторського права і суміжних прав, винаходів, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, торговельних марок, географічних зазначень, сортів рослин, а також стосовно цивільно-правових і митних засобів захисту прав інтелектуальної власності тощо. (Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. Державний департамент адаптації законодавства. 2005 р. Київ: Ніка-Прінт. 2006. 515 с. (Капіца Ю.М. Глава «Інтелектуальна власність». С. 422—451), пізніші видання).

Водночас усе більше ознайомлення з європейською практикою, а також контакти із фахівцями в ЄС призвели до бажання поглибити дослідження, зокрема у галузі авторського права і суміжних прав. Насамперед, чи досить для удосконалення законодавства України враховувати лише гармонізоване законодавство ЄС? Значне коло питань охорони авторського права та суміжних прав залишилося поза процесом гармонізації законодавства, проте деякі з них мають суттєвий практичний і науковий інтерес в Україні. Наскільки гармонізоване в ЄС законодавство дозволило вирішити проблеми утворення Внутрішнього ринку ЄС, наскільки воно ефективне, які сучасні погляди щодо результатів його імплементації у законодавство держав-членів? Чи досягла Європа цілей гармонізації законодавства? Які нові виклики з'явилися у сфері охорони авторського права та суміжних прав і перспективи розвитку цього інституту?

Вказане є суттєвим для визначення доцільності та актуальності змін національного законодавства з урахуванням того факту, що підходи, обсяг адаптації для країн СНД, а також країн з якими 2014 року було укладено Угоди про асоціацію, принципово відрізняються від процесу наближення законодавства країн Центральної та Східної Європи до законодавства ЄС.

Важливо також було дослідити основні поштовхи розвитку законодавства з авторського права і суміжних прав у Європі з урахуванням впливу на розвиток авторського права і суміжних прав ЄС Ради Європи, Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Всесвітньої організації торгівлі.

Результатом досліджень стало опублікування у 2013 р. монографії «Авторське право і суміжні права в Європі» (Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В., Київ: Логос, 2012. 692 с.), у якій розглянуто гармонізоване законодавство у сфері авторського права і суміжних прав, цивільно-правові, митні та кримінально-правові засоби захисту прав, а також негармонізоване законодавство держав-членів, етапи та перспективи розвитку цієї сфери в ЄС. Варто зазначити, що видання монографії здійснювалось в інших умовах фінансування та розтяглось на чотири роки.

Серед результатів дослідження — уточнення пропозицій до змін законодавства України, підготовлені з урахуванням практики застосування актів ЄС та ухвалених нових директив. До того ж уперше в практиці СНД було розглянуто рішення Суду ЄС з інтерпретації актів ЄС стосовно авторського права та суміжних прав і вироблені пропозиції щодо їхнього відображення у національному законодавстві. Проте актуальним було здійснити таку роботу й для інших напрямів права інтелектуальної власності, на що мене спрямовували колеги з кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин, кафедри цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України та ін.

Але протягом 2006—2016 рр. відбулось багато змін. Суттєво змінилось законодавство ЄС у галузі промислової власності, судова практика. З'явилися інші виміри: цифрова економіка, особливості використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, піднесення культурної спадщини. Спільнота в ЄС не підтримала міжнародної Антиконтрафактної угоди у зв'язку із потенційними загрозами цивільним свободам. Після 60 років пошуків держави-члени ЄС ухвалили акти із запровадження єдиного європейського патенту, що має суттєве економічне значення у зв'язку зі зменшенням витрат на патентування.

З урахуванням актуальності комплексного сучасного розгляду проблематики охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, захисту інтересів українських авторів, винахідників в ЄС, розвитку та змін законодавства ЄС, у цьому дослідженні автором поставлені завдання здійснити комплексний аналіз формування, інститутів та сучасного розвитку права інтелектуальної власності ЄС, включаючи дослідження:

- формування засад охорони прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі;
- підходів, що застосовувалися ЄС до гармонізації окремих сфер охорони прав інтелектуальної власності, інструментів гармонізації та уніфікації законодавства;
- особливостей формування основних інститутів охорони прав інтелектуальної власності ЄС, впливу на формування законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності Ради Європи та інших міжнародних організацій;

- основних етапів розвитку законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності;
- ефективності законодавства, практики його застосування;
- зворотного впливу *acquis* на законодавство держав-членів та проблем дисгармонізації національного законодавства;
- вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та *acquis* ЄС у сфері інтелектуальної власності, механізму реалізації Угоди про асоціацію у вказаній сфері;
- напрямів та перспектив розвитку законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності;
- особливостей наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності різних груп країн: Центральної та Східної Європи; країн — сторін Угод про асоціацію з ЄС 2014 року; країн СНД — сторін Угод про партнерство та співробітництво;
- основних напрямків наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Це й визначило структуру дослідження з акцентом на становленні права інтелектуальної власності ЄС, охороні авторського права і суміжних прав, прав на об'єкти промислової власності та інші об'єкти права інтелектуальної власності; цивільно-правових, митних засобах захисту прав інтелектуальної власності; наближенні законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу.

Законодавство ЄС у сфері інтелектуальної власності — предмет дослідження широкого кола дослідників в Європейському Союзі, а також це питання активно обговорюється юристами-практиками, організаціями, що представляють авторів, винахідників, виконавців, виробників фонограм; національними відомствами держав-членів ЄС з охорони інтелектуальної власності. У той же час зазначимо наявність лише окремих комплексних досліджень права інтелектуальної власності ЄС у працях G. Tritton, C. Geiger, A. Ohly, J. Pila, W.R. Cornish, P. Groves, B. Harris, T. Prime та інших фахівців.

У сфері авторського права і суміжних прав суттєвий вклад у дослідження проблематики було внесено P. Hugenholtz, L. Guibault, J. Bornkamm, M. Eechoud, W. Cornish, D. Llewelyn, E. Derclaye, A. Dietz, T. Dreier, A. Kur, F. Gotzen, R. Hilty, P. Kamila, A. Kerever, A. Lucas, J. Reinbothe, S. von Lewinski, M. Senftleben, S. Strowel, E. Ulmer, H. Ullrich, D. Vaver, M. Walter.

Проблематикою охорони об'єктів промислової власності в ЄС займались такі фахівці: K. Beresford, M. Blakeney, S. Gruber, R. Hacon, G. Kamstra, A. Pardi, G. Laurie, P. Leith, H. MacQueen, I. Muir, H. Norman, J. Pagenberg, A. Plomer, M. Singer, D. Stauder, D. Schertenleib, D. Vaver, E. Verkey, C. Waelde, C. Wadlow, L. Westerlund (винаходи); M. Briffa, G. Dinwoodie, A. Folliard-Monguiral, L. Gage, D. Rogers, H. Griffiths, C. Heath, A. Horton, G. Hugh, K. Levin, M. Richman, D. Musker, V. Saez, M. Schlötelburg, J. Straus, Suthersanen (промислові зразки); M. Baz, H. Carty, A. Corte-Real, G. Dinwoodie, T. McCarthy, M. Milford, C. Morcom, N. Pires Carvalho, J. Phillips, H. Schmidt, I. Simon,

M. Spyros, C. Stothers, D. Tatham, P. Jeremy (торговельні марки), B. O'Connor, G. Evans, M. Gragnani, C. Heath, J. Audier, S. Kamperman, J. Klink (географічні зазначення); J. Cohen, A. Christie, F. Gotzen, H-Yu Chiu Iris, R. Gadbow, S. Benz, W. Shen Will (топографії інтегральних мікросхем); M. Adcock, M. Blakeney, A. Jarvis, P. Kooij, M. Llewelyn, C. Srinivasan, G. Würtenberger (сорти рослин); R. Anderson, T. Aplin, A. Coleman, M. Gronroos, A. Kamerling, J. Lang, T. Lunde, S. Mehigan, S. Turner (охорона комерційної таємниці); M. Blakeney, Derek Bosworth, Lorna Brazell, M. Bronckers, W. Cornish, J. Drexl, Reto Hilty, A. Kur, Karel Daele, R. Fry, D. Gervais, Gwilym Harbottle, L. Harms, Kirstin Huniar, Charles-Henry Massa, M. Schneider, A. Strowel, Flynn Sean, Pat Treacy, C. Wadlow, Paul Vandoren, M. Velasco, O. Vrins, A. Wray (захист прав інтелектуальної власності) та інші.

Необхідно відзначити важливу роль Європейської комісії у проведенні досліджень з питань охорони прав інтелектуальної власності, на замовлення якої провідними науковими установами, університетами держав-членів ЄС, іншими організаціями проводилось аналізування перспектив розвитку законодавства, а також результатів імплементації актів ЄС з охорони біотехнологічних винаходів, промислових зразків, торговельних марок, комерційної таємниці, авторського права і суміжних прав тощо.

В Україні дослідження законодавства ЄС, а також відповідності законодавства ЄС та України умовно можна розподілити на три етапи.

Для 2001—2004 рр. характерним є аналізування окремих аспектів права інтелектуальної власності ЄС та України, що здійснювали В. Дроб'язко, Р. Дроб'язко, С. Ступак — питання охорони авторського права і суміжних прав; В. Муравйов — угоди між Європейським Союзом та третіми країнами; Г. Андрощук, В. Жаров, Л. Работягова — охорона корисних моделей; І. Кожарська, Т. Демченко, Н. Мироненко — охорона торговельних марок; Ю. Капіца — захист прав, митне регулювання, охорона конфіденційної інформації, гармонізація законодавства, О. Коцюба — порівняння законодавства України та ЄС; В. Дмитришин — охорона комп'ютерних програм; Г. Цірат — укладання договорів франчайзингу та ін. фахівці. Ці дослідження не передбачали аналізування у цілому галузі права інтелектуальної власності ЄС та України: акцент здійснювався переважно на дослідженні актів ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Другий етап проведення досліджень спричинено ухваленням у 2004 р. Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», діяльністю Міністерства юстиції України та Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України з організації проведення порівняльних досліджень галузей права України та ЄС, у тому числі у галузі інтелектуальної власності. У рамках цих робіт (2003—2004) запропоновано концепцію проведення порівняльного дослідження — фахівцями Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України, інших організацій здійснено комплекс



сне порівняльне аналізування законодавства України та ЄС, а також підготовлені Плани-графіки наближення законодавства із зазначенням для кожного з актів ЄС цілей адаптації, положень законодавства, які підлягають імплементації, заходів з імплементації.

Результати дослідження у 2004 р. були передані до Міністерства юстиції України, інших органів 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 11.03.2004 № 315.

Також у рамках підготовки Міністерством юстиції України у 2005 та 2006 рр. доповідей про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації для Верховної Ради України було здійснено дослідження та вироблені пропозиції з прискорення адаптації законодавства у сфері інтелектуальної власності, а результати досліджень оприлюднено у наукових статтях.

Для сучасного етапу характерним є проведення комплексних досліджень права ЄС та України: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади: моногр. / За наук. ред. д-ра юрид. наук О.П. Орлюк; кол. авт.: В.С. Дроб'язко, А.В. Міндрул, О.О. Тверезенко, Л.І. Работягова, О.О. Штефан та ін. Київ, 2010. 464 с.), Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України (Капіца Ю., Ступак С., Жувака О. Авторське право і суміжні права в Європі, 2012, 692 с.); здійснення дисертаційних досліджень з аналізуванням питань охорони прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС (Є.А. Булат, О. Іванюченко, Я.О. Іолкін, М.В. Ковальова, О.О. Ковальчук, І.М. Маліновська, Г.О. Михайлюк, П.Ф. Немеш, М.Ю. Потоцький, О.М. Слободян, М.І. Стреля, В.Б. Харченко, Л.Р. Щерба, Р.Є. Еннан та ін.); публікація значного кола статей (Г. Андрощук, К. Афанасьєва, І. Беденісюк, Н.В. Бочарова, Ю.Л. Бошицький, В. Дроб'язко, Я.О. Іолкін, Ю.М. Капіца, М.В. Ковальова, Т. Коваленко, П.В. Коломієць, Л. Комзюк, В. Крижна, Т.В. Лічман, С.В. Мазуренко, Р.А. Майданик, Ю.О. Медвідь, А. Мішкур, М. Микієвич, Н.М. Мироненко, Н. Москалюк, П.Ф. Немеш, А. Олефір, О. Орлюк, М. Ортинська, І. Петренко, М. Потоцький, Л.І. Работягова, О. Рассомахіна, М. Романюк, Т.В. Романюк, Л. Романадзе, Н. Сорока, С.К. Ступак, Д. Тарасов, В. Троцька, В.В. Форманюк, О. Штефан, Г. Юдіна, О. Ямпольська, Т.В. Ярошевська та ін.).

Потрібно відзначити дослідження тематики охорони прав інтелектуальної власності в ЄС таких авторів країн СНД як: А.І. Абдуллин, К.М. Гаврилов, К.В. Єнтін, С.Т. Осипенко, Н.Г. Осояну, О.І. Прокопьев, К.В. Ханіна, О.Б. Шелоніна та інші.

Для дослідження права іноземних країн суттєвим є не тільки аналізування бібліографічних джерел, але й обговорення проблематики з іноземними фахівцями. Враховуючи роботу у бібліотеках певних університетських центрів Західної Європи, для вироблення висновків та уточнення напрямів дослідження для мене суттєвими були контакти та обговорення з професором Девідом Вейвером, директором Центру інтелектуальної власності Оксфорда, а також із професором юридичного факультету Оксфорда Сімоном Вайттеккером щодо підходів до гармонізації законодавства ЄС та імплементації *acquis*. Важливе значення мало обговорення проблем захисту прав інтелектуальної власності з професорами Арнольдом Фаренвальдом (Університет Рима), Іоаннісом Іглезакисом (Університет Аристотеля, Афін), Михаелем Блекенеєм (Інститут досліджень інтелектуальної власності Королеви Мері Університету Лондона) та ін.

Також для здійснення дослідження у 2012—2017 рр. важливою була робота у Робочій групі з питань інтелектуальної власності Європейської федерації академій природничих та гуманітарних наук (*ALLEA*), Мюнхен. Робоча група досліджувала актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, проекти актів ЄС з підготовкою заяв *ALLEA*, які після погодження з національними академіями наук країн Європи надсилались до Європейської комісії, інших установ ЄС. Це стосується підготовки заяв *ALLEA* щодо патентування *CRISPR-Cas* технології для спрямованої зміни генів (2016); статусу патентної системи в Європейському Союзі (2015); підтримки відкритого доступу до наукових публікацій (2013); спільної заяви *ALLEA* та НАН України стосовно удосконалення в ЄС законодавства щодо пільгового періоду розкриття інформації про винахід перед поданням заявки (*grace period*) та міжнародної уніфікації вказаних положень, підписаної у результаті проведеної 10 жовтня 2013 р. міжнародної конференції *ALLEA* та НАН України у Києві тощо.

Автор вдячний за підтримку дослідження та обговорення із фахівцями кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин та кафедри цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

Також я вдячний колегам, з якими 2003 року розпочалася робота з дослідження права інтелектуальної власності ЄС та України та у подальші роки продовжувалися творчі контакти: С. Ступаку, К. Шахбазян, В. Воробйову, О. Тверезенко, О. Жуваці.

Сподіваюсь, що дана монографія зацікавить науковців, викладачів, працівників органів державної влади, суддів, патентознавців, юристів, що працюють у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Також буду радий використанню цього видання українськими авторами, винахідниками, установами та організаціями для захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності в Європейському Союзі.

## **СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

### **1.1. Формування засад охорони прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі**

Первинне законодавство Європейської Спільноти, за винятком Договору про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії<sup>1</sup>, не передбачало спеціальних норм, що стосуються охорони інтелектуальної власності.

Виникнення юриспруденції ЄС з охорони прав інтелектуальної власності у 1970—1980-х рр. було пов'язано з судовою практикою та застосуванням до вирішення суперечок правил конкуренції та вільного руху товарів<sup>2</sup>.

#### ***Вільний рух товарів***

Відповідно до ст. 28—29 (раніше ст. 30, 34) Договору про заснування Європейської Спільноти (далі — ДЗЄС) заборонено кількісні обмеження на імпорт і експорт та на всі заходи еквівалентної дії між державами-членами. Проте ст. 30 містить виключення щодо вільного пересування товарів та послуг, встановлюючи, що положення ст. 28—29 «не виключають заборон чи обмежень на імпорт, експорт чи транзит товарів на підставі... захисту промислової та комерційної власності». Однак «такі заборони чи обмеження не повинні бути засобами свавільної дискримінації чи прихованого обмеження торгівлі між державами-членами».

<sup>1</sup> Аналіз положень Договору про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії, що стосуються умов використання винаходів у сфері атомної енергетики див. у (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 40).

<sup>2</sup> Ст. Договору ЄС: 28—30 — вільний рух товарів, 49—50 — вільний рух послуг, 81—86 — правила конкуренції. Наводяться ст. відповідно до консолідованої версії договору.

Непрямо на провідну роль національного законодавства вказують і положення ст. 222 ДЗЄС, яка встановлює, що «договір жодною мірою не порушує норми держав-членів, які регулюють систему володіння власністю».

Ст. 81 ДЗЄС забороняє всі угоди, рішення та узгоджені практики, що можуть вплинути на торгівлю між державами-членами, метою чи наслідком яких є запобігання, обмеження чи спотворення конкуренції на Внутрішньому ринку, зокрема ті, що «обмежують чи контролюють виробництво..., розподіляють ринки чи джерела постачання».

Суперечність положень Договору щодо заборони кількісних та всіх інших еквівалентних їм дій між державами-членами (ст. 28) та можливість обмежень імпорту, експорту, транзиту товарів відповідно до принципів захисту промислової власності (ст. 30) ускладнило співвідношення права інтелектуальної власності й основоположного принципу Внутрішнього ринку — скасування перешкод вільному рухові товарів (ст. 3(1) (с)). Це було відзначено вже у перші роки після вступу у силу Римського договору.

У 1967 р. Судом Справедливості у справі *Parke, Davis v Centrafarm*<sup>3</sup>, а також у ряді наступних рішень зазначалось: «національні норми, що пов'язані з охороною промислової власності, та відмінності між різними правовими системами з цього питання можуть призвести до створення перепон, які стосуються вільного руху товарів та правил конкуренції у Спільному ринку».

Вирішення цієї дилеми на першому етапі здійснювалося Судом Справедливості виходячи із положень Договору ЄЕС щодо вільного руху товарів та правил конкуренції. Рішення Суду стосовно «існування та здійснення права інтелектуальної власності», вироблення доктрин «вичерпання прав», «спільного походження» заклали важливі принципи співіснування національної охорони прав інтелектуальної власності держав-членів та вільного руху товарів і правил конкуренції в ЄС. Зазначена вище діяльність Суду розглядається європейськими фахівцями, а також в Україні (Groves, 1993, Р. 5—15; Cornish, 1996, Р. 643—655; Prime, 2000, Р. 5—36; Guy, Dana, 2002, Р. 637—715; Wyatt, 2006, Р. 635—662; Harmonizing, 2009, Р. 2—31; Право Європейського Союзу, 2013, С. 310—317; Капіца та ін., 2012, С. 15—22; Право інтелектуальної власності, 2006, С. 39—42, 1045—1050). У цьому розділі звертається увага на особливості рішень Суду стосовно окремих об'єктів права інтелектуальної власності, їхній вплив на зміст актів ЄС з гармонізації національного законодавства.

### **Загальні питання**

У справі *Musik-Vertrieb Membran v. GEMA* 1981 р. Суд визначив, що «вислів «охорона промислової та комерційної власності», що міститься в ст. 36 Договору про заснування ЄЕС (ст. 30 Договору ЄС, прим. автора), включає охорону, якою наділяє авторське право, передусім, коли воно використовується комерційно у вигляді ліцензій, здатних впливати на розповсюдження

---

<sup>3</sup> *Parke, Davis v Centrafarm*, Case 24/67 [1968] ECR 55, *Thetford v Fiamma*, Case 35/87 [1988] 3 CMLR 549.

у різних державах-членах товарів, які включають у себе літературний або художній твір, що охороняється».

Пізніше, у справі *EMI Electrola v. Patricia Im- und Export* 1989 р. Судом було зазначено, що «охорона промислової та комерційної власності у значенні ст. 36 Договору... також включає охорону виключних прав на відтворення та розповсюдження звукових носіїв у міру того, як ця охорона прирівнюється до охорони авторського права чинним національним законодавством».

Проблема співіснування принципу вільного руху товарів, конкуренції та обмежень щодо прав інтелектуальної власності розглянута Судом Справедливості у 1964—1974 рр. у низці справ, що, насамперед, стосувалися вичерпання прав на винаходи і торговельні марки, а також стосовно авторського права<sup>4</sup>.

За рішеннями Суду, якщо національне законодавство уповноважує суб'єктів права реалізовувати свої права інтелектуальної власності таким чином, що це спричиняє негативні наслідки для функціонування Внутрішнього ринку, вказане є дискримінацією або прямим обмеженням торгівлі між державами-членами.

Судом Справедливості було вироблено поняття «специфічного об'єкта» стосовно прав інтелектуальної власності та доктрину «існування та здійснення права інтелектуальної власності», що вперше визначено у справі *Consten and Grundig*<sup>5</sup> 1964 р. та розвинуто при розгляді інших справ<sup>6</sup>. Так, у справі *Consten and Grundig* власник торговельної марки зазначав, що застосування ст. 85 Договору буде порушенням фундаментального принципу щодо прав власності, визначеного ст. 222. Судом було визначено різницю між існуванням прав та їхнім здійсненням, беручи до уваги, що застосування прав має врахувати положення ст. 85 та 86 Договору стосовно заборон обмеження конкуренції.

### **Авторське право**

Принцип «існування та здійснення прав інтелектуальної власності» відносно об'єктів авторського права було застосовано у справі *Deutsche Grammophon v. Metro SB* 1971 р., де було визначено: незважаючи на те, що Суд не може заперечити існування таких прав, він може контролювати їхнє здійснення (Кернз, 2002, С. 310). Судом зазначено: якщо право на звукозаписи у ФРН застосовується для заборони в одній із держав-членів продажу товарів,

<sup>4</sup> *Deutsche Grammophon v. Metro SB*, ECJ 8 Jun. 1971, Case 78/70, ECR [1971] 487; *Centrafarm BV v. Sterling Drug*, 1974, Case 15—74, ECR [1974] 1147 at 1162.

<sup>5</sup> Judgment of the Court of 13 July 1966. — *Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission of the European Economic Community*. — Joined cases 56 and 58—64.

<sup>6</sup> Case 62/79, *Coditei v Ciné-Vog Films* [1980] ECR 881, paragraph 14; Case 58/80 *Dansk Supermarked v Imerco* [1981] ECR 181, paragraph 11; Case 16/74 *Centrafarm v Winthrop* [1974] ECR 1183; Case 102/77 *Hoffmann-La Roche v Centrafarm* [1978] ECR 1139, paragraph 8; Case 193/83 *Windsurfing International v Commission* [1986] ECR 611, paragraph 45; Case 53/87 *CICRA v Renault*, paragraph 11, Case 238/87 *Volvo v Veng*, paragraph 8; Case C-10/89 *S. A. CNL-SUCAL NV v HAG GFAG* [1990] ECR 3711, paragraph 12 та ін.

які були розміщені на ринку суб'єктом права в іншій державі, ця заборона означає ізоляцію національних ринків та призводить до конфлікту з однією з основних цілей Договору про заснування ЄС — інтегрування національних ринків у єдиний ринок.

Зазначений підхід застосовано Судом у низці рішень. Так, розглянувши продаж записів музичних творів, які було вперше продано у Великій Британії та імпортовано з Великої Британії до ФРН, Суд Справедливості у рішенні *Musik-Vertrieb Membran v. GEMA* (1981) визначив: «суб'єкт права промислової та комерційної власності, посилаючись на законодавство держави-члена, не може вимагати його застосування у разі заперечення ввезення товару, який був проданий у законний спосіб на ринку іншої держави-члена самим суб'єктом права або за його згоди. Те саме стосується авторського права, комерційне використання якого ставить такі самі проблеми, як використання іншого права промислової чи комерційної власності.

Унаслідок цього ні суб'єкт авторського права або особа, якій було надано ліцензію, ні товариство з управління авторськими правами, яке діє від імені суб'єкта права або власника ліцензії, не можуть вимагати застосування виключного права на використання, наданого авторським правом, для того, щоб запобігти або обмежити ввезення звукових носіїв, які вміщують твори, що охороняються, які було в законний спосіб продано на ринку іншої держави-члена самим суб'єктом права або за його згоди» (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 1045). Таким чином, авторське право не може застосовуватись для обмеження імпорту товарів, що, за згоди суб'єкта права, було виведено на ринок у певній державі-члені. Вказаний принцип вичерпання прав 2001 року було відображено в Інформаційній директиві.

Застосування національного законодавства, що обмежує вільний рух товарів, є можливим лише для захисту «специфічного об'єкта» — суті прав інтелектуальної власності<sup>7</sup>. Це стосується можливості національного товариства з управління авторським правом отримувати плату за публічне виконання записаних на звукових носіях творів на підставі додаткового права на механічне відтворення, яке додається до прав на представництво, навіть якщо таке додаткове право не передбачене у державі-члені, де ці звукові носії регулярно виробляють для ринку<sup>8</sup>.

Також указаний принцип застосовується до можливості суб'єкта права забороняти продаж на території держави звукових носіїв, які імпортувалися з

<sup>7</sup> Вказане було визначено Судом ЄС при розгляді значної кількості справ: *Coditel v. Cine' Vog Films*, ECJ 19 Mar. 1980, Case 62/79, ECR [1980] 881; *Coditel v. Cine' Vog Films (Coditel II)*, ECJ 6 Oct. 1982, Case 262/81, ECR [1982] 3381; *Dansk Supermarked v. Imerco*, ECJ 22 Jan. 1981, Case 58/80, ECR [1981] 181; *Warner Brothers*, ECJ 17 May 1988, Case 158/86, ECR [1988] 2605; *EMI-Electrola v. Patricia*, ECJ 24 Jan. 1989, Case 341/87, ECR [1989] 79; *Ministe're Public v. Tournier*, ECJ 13 Jul. 1989, Case 395/87, ECR [1989] 2521; *Laserdisken I*, ECJ 22 Sep. 1998, Case C—61/97, ECR [1998] I—5171 тощо.

<sup>8</sup> Рішення від 9 квітня 1987 р., *Basset v. SACEM* (402/85, Rec. 01747), рішення від 12 грудня 1990 р., *Cholay та Bizon's Club v. SACEM* (C—270/86, Rec. I—4607).



іншої держави-члена, де строк охорони на такі твори закінчився. Як зазначено у рішенні *EMI Electrola v. Patricia Im- und Export* 1989 р. (Case 341/87): «у міру того, як розбіжність національного законодавства стосовно охорони літературної та художньої власності здатна створювати обмеження на торгівлю звуковими носіями всередині Спільноти, ці обмеження є виправданими згідно зі ст. 36 Договору (ст. 30 Договору ЄС, прим. автора), якщо вони виникають з відмінностей у режимах щодо тривалості охорони та вона нерозривно пов'язана з наявністю виключних прав».

### **Охорона прав на винаходи**

Принципи, визначені для авторського права і суміжних прав у справі *Deutsche Grammophon v. Metro SB* (1971), були використані Судом під час розгляду справ, що стосувалися винаходів.

1974 року у справі *Centrafarm BV e.a. / Sterling Drug* (Case 15/74, ECR [1974] 1147) Суд розглянув імпорт ліків *Negram* з Великої Британії, де вони продавались за низькою ціною, до Нідерландів. Власник патенту та торговельної марки у Нідерландах намагався зупинити паралельний імпорт, покладаючись на охоронні документи на винахід та торговельну марку. Судом було зазначено, що здійснення власником патенту права забороняти збут товару у державі, де діє патент, та який було введено на ринок в іншій державі-члені власником патенту або з його згоди, є несумісним з нормами Договору про заснування ЄЕС стосовно вільного руху товарів усередині Спільного ринку.

У цьому випадку не має значення, чи належить власник патенту та ліцензіати до однієї й тієї самої групи, а також наявність між державами вивезення та увезення різниці в цінах унаслідок заходів, вжитих державними органами в державі вивезення з метою контролю ціни на товар.

Згодом у рішенні 1981 р. *Merck / Stephar ma Exler* (Case 187/84, ECR [1981] 2063) розглядався випадок першого продажу ліків в ЄЕС у країні, де був відсутній патентний захист таких ліків, та можливість власника патенту забороняти паралельний імпорт ліків у таку країну. Судом було зазначено: «якщо дійсно власник патенту вирішує, з повним знанням справи, умови, за яких він реалізує свій товар та вводить його до обігу у державі-члені, де охорона патентом цього товару законом не передбачена, то він має враховувати наслідки свого вибору, що стосуються вільного руху товару всередині Спільного ринку... Внаслідок цього, норми Договору про заснування ЄЕС, що стосуються вільного руху товарів, у тому числі положення ст. 36, повинні тлумачитись у тому сенсі, що вони заперечують те, щоб власник патенту на медичний препарат, який продає його у першій державі-члені, де існує охорона патентом, потім реалізує його в іншій державі-члені, де такої охорони не існує, може користуватися правом, яким його наділяє законодавство першої держави-члена, забороняти реалізацію в цій державі зазначеного товару, ввезеного з іншої держави-члена».

Низка судових справ була спричинена застосуванням примусових ліцензій у певних державах-членах ЄС та можливістю власника патенту заперечувати

паралельний імпорт у цьому випадку. У рішенні *Pharmon / Hoechst* 1985 р. (Case 19/84, CMLR [1984] 463 (абз. 22, 25—26)) судом визначено, що ст. 30 та 36 Договору «не є перешкодою для застосування законодавства держави-члена, який наділяє власника патенту повноваженням, щоб запобігати реалізації у цій державі товару, який був виготовлений в іншій державі-члені користувачем примусової ліцензії, заснованої на паралельному патенті, що належить тому самому власнику». Судом зазначено, що фактично власник патенту через надання третій особі примусової ліцензії позбавлений свого повноваження вільно обирати умови, на яких він реалізує свій товар. Або суть права, що впливає з патенту, полягає певною мірою у наданні винахіднику виключного права першого виведення в обіг товару, про який іде мова, з метою надання йому можливості одержати винагороду як винахідника за свої зусилля. Надання власнику патенту дозволу заперечувати ввезення та реалізацію товарів, виготовлених у рамках примусової ліцензії, є таким чином необхідним, аби забезпечити йому суть виключних прав, що впливають з його патенту. Проте із вказаного загального принципу Судом було визначено виключення, що стосувалося особливостей патентного законодавства Великої Британії 1970-х рр. При ухваленні у Великій Британії Патентного закону 1977 року було встановлено, що для винаходів, охорона яких була передбачена Патентним законом 1949 року, надається додаткова охорона протягом чотирьох років, а також протягом цього терміну будь-яка особа може отримати ліцензію для виробництва продукції з використанням винаходу.

На практиці у деяких випадках така ліцензія використовувалась не для виробництва, а для зупинення паралельного імпорту медичних препаратів до Великої Британії. Судом у справі *Allen & Hanburys / Generics* 1988 р. (Case 434/85, 1 CMLR [1988] 701 (абз. 23, 27, 32)) було зазначено, що у цьому випадку є неможливим обмеження імпорту товарів, законно виведених на ринок в іншій країні, оскільки через надання ліцензії на виробництво товарів власник патенту вже забезпечує собі виплату справедливої винагороди.

### **Охорона прав на торговельні марки**

Стосовно торговельних марок Судом Справедливості у 1970-х рр. було напрацьовано концепцію «спільного походження», а також розглянуто випадки перепакування товарів при імпорті з однієї країни ЄЕС до іншої.

У зв'язку з передаванням підприємств разом із правами на торговельну марку після Другої світової війни у рамках репарації та пізнішим зіткненням прав на торговельні марки, попередньо зареєстровані власником у різних країнах ЄЕС, Судом у справі *Van Zuylen Feres v. Hag* 1973 р. (Case 192/73, [1974] ECR 713) визначено: якщо торговельні марки, які мають спільне походження, належать різним власникам у різних державах-членах ЄС, власник однієї з торговельних марок не має права заперечувати імпорт товарів, які законно вироблені та уведені в обіг під іншою торговельною маркою. Інший підхід суперечив би принципам вільного переміщення товарів у Спільноті. Такий підхід Суду зазнав критики з урахуванням, що він призводив до зниження корис-



ності захисту через торговельну марку гудвілу виробника (Prime, 2000, Р. 16). У 1990 р. Суд переглянув свою позицію. У справі *CNL–Sugal v. HAG* 1990 р. (Case 10/90, [1990] ECR I 3711) Суд зазначив, що ст. 30 та 36 Договору ЄЕС не виключають можливість заперечувати продаж товарів зі схожою торговельною маркою при їх спільному походженні. Йдеться про випадки, коли для кожної з країн торговельні марки (незалежно одна від іншої) протягом років під час застосування виконували функції вказівки на виробництво товарів певним виробником. Продаж товарів з такою ж торговельною маркою, проте іншого виробника, призвела б до дезінформації споживачів щодо походження товару та визначення виробника, відповідального за його якість.

Проблема перепакування товарів постала у зв'язку із заміною етикеток та упаковок при паралельному імпорті медичних препаратів. У справі *Hoffman-La Roche & Co AG v Centrafarm* 1978 р. (Case 102/77, [1978] 3 CMLR 217) Centrafarm було придбано ліки *Valium* у Великій Британії, де вони були дешевше, здійснено їхнє перепакування відповідно до вимог законодавства ФРН та розпочато продаж у Німеччині. Судом було вирішено, що перепакування не становить порушення прав власника торговельної марки. Якщо ж результати перепакування призводять до погіршення якості товару або до зміни дійсного походження товару, рішення має бути інакшим.

У справі *Centrafarm BV v American Home Products Corporation* 1979 р. (Case 3/78, [1979] 1 CMLR 326) розглянуто випадок, коли корпорацією, зареєстрованою у США, вироблялись ліки у різних державах-членах ЄС через підрозділи, що мали для таких ліків різні торговельні марки: *Serenid* та *Seresta*. Фірмою *Centrafarm* було придбано у Великій Британії ліки під торговельною маркою *Serenid*, а під час перепакування зазначено торговельну марку ліків *Seresta*, під якою їх виробляли у Бенілюксі. Ліки були однаковими, але мали місце деякі невеликі відмінності. Судом Справедливості застосування заходів проти паралельного імпорту було визнано законним, оскільки зазначення торговельної марки мало гарантувати дійсне походження товару.

Враховуючи практику національних судів відносити будь-який спосіб використання творів до «специфічного об'єкта», судові рішення з тлумачення ДЗЄС 1970—1980-х рр., визначивши суттєвий принцип вичерпання прав, а також міжнародного вичерпання, не призвели за межами цього принципу до суттєвого впливу на національне законодавство держав-членів ЄС (Harmonizing, 2009. Р. 4). У той же час відсутність широкої судової практики Суду Справедливості щодо відмінностей національного законодавства з авторського права і суміжних прав, торговельних марок, винаходів, вирішенню чого було присвячено низку директив ЄС, свідчить про відсутність суттєвих економічних чинників для гармонізації. Тому основним чинником гармонізації законодавства в ЄС стала загальна політика Спільноти щодо наближення законів держав-членів у різних галузях, у тому числі авторського права і суміжних прав, а також уведення єдиних прав інтелектуальної власності Спільноти<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Варто зазначити, що вироблену Судом ЄС доктрину вичерпання прав інтелектуаль-

## **Правила конкуренції та охорона прав інтелектуальної власності**

Вимога патентної монополії або надання ліцензій, що передбачають певні обмеження, можуть суперечити інтересам торгівлі, обмежувати чи усувати конкуренцію в межах Спільного ринку та призводити до порушення ст. 81, 82 ДЗЄС (колишні ст. 85, 86 Римського договору).

Відповідно до ст. 81 (1) забороняються через несумісність зі спільним ринком «усі рішення і договори... які можуть впливати на торгівлю між державами-членами і обмежують чи усувають конкуренцію в межах спільного ринку», зокрема ті з них, які:

- прямо чи опосередковано фіксують закупівельні ціни чи ціни продажу та будь-які інші умови торгівлі;
- обмежують або контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток чи капіталовкладення;
- розподіляють ринки чи джерела постачання;
- визначають неоднакові умови щодо рівноцінних угод з іншими торговельними партнерами, що створює для них нерівні конкурентні умови;
- укладання контрактів здійснюються залежно від ухвалення іншими сторонами додаткових зобов'язань, які за своєю природою або відповідно до торговельної практики не пов'язані з предметом таких контрактів.

При цьому вказані положення можуть не застосовуватися, якщо угоди, категорії угод, рішення чи категорії рішень сприяють поліпшенню виробництва та розподілу продукції, технічному та економічному прогресу, надають при цьому споживачам справедливу частку вигоди, а також:

- не накладають на підприємства таких обмежень, які не є необхідними для досягнення цих цілей;
- не надають підприємствам можливості усунення конкуренції стосовно значної частини даних продуктів (ст. 81 (3)).

Ст. 82 містить заборону зловживання підприємствами своїм домінантним становищем, зокрема, це стосується обмеження виробництва, ринків і технічного розвитку, що шкодить споживачеві; застосування нерівноцінних умов при укладанні рівноцінних угод з іншими торговельними партнерами, що ставить їх у конкурентне не вигідне становище тощо.

Дані положення, безпосередньо пов'язані із застосуванням прав інтелектуальної власності, призвели у 1960—1970-х рр. до розгляду Судом Справед-

---

ної власності було відображено у директиві 89/104/ЄЕС 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, та регламенті № 40/94 1993 р. про торговельну марку Спільноти; у директивах 91/250/ЄЕС 1991 р. про правову охорону комп'ютерних програм, 92/100/ЄЕС 1992 р. про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності, 96/9/ЄС 1996 р. про правову охорону баз даних; директиві 98/71/ЄС 1998 р. про правову охорону промислових зразків та регламенті № 6/2002 2002 р. про промислові зразки Спільноти; в Інформаційній директиві 2001/29/ЄС 2001 р.; регламенті № 2100/94 1994 р. про права на сорт рослин Спільноти.

ливості низки справ, що стосуються дилеми співвідношення права конкуренції та права інтелектуальної власності, а також до запровадження Європейською комісією процедури розгляду договорів на їхню відповідність ст. 81 (1) та до ухвалення у 1980-х рр. регламентів щодо блокових вилучень для певних типів договорів (договори патентної ліцензії, ліцензування ноу-хау, франчайзингу, договори з досліджень та розробок тощо) (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 39—42; 455—486).

Варто зазначити, що під дію ст. 81 (1) ДЗЄС підпадають угоди, укладені між підприємствами, розташованими в межах спільного 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 (яка не є членом ЄС) разом із заборонаю реекспорту в ЄС може порушувати вимоги ст. 81 (1) і, якщо ці товари мають суттєве значення, розглядається як серйозне порушення з накладанням штрафу. Право ЄС застосовується, якщо материнська компанія діє у межах ЄС через дочірню компанію, а також коли діяльність підприємств країн — не членів ЄС здійснюється на території ЄС (Татам, 1998. С. 207, 208). Розглядаючи справи, що стосуються обмеження конкуренції, Суд застосував доктрину «існування та здійснення права інтелектуальної власності»<sup>10</sup>. У справі *Parke, Davis*<sup>11</sup> (1968) Суд визначив, що існування прав, наданих власнику патенту згідно з національним законодавством, не підпадає під дію ст. 81 (1) за умов відсутності угоди, рішення чи практики концентрації підприємств, а також зловживання домінантним становищем.

У справі *Commercial Solvents*<sup>12</sup> (1974) розглянуто питання зловживання домінантним становищем відповідно до ст. 82 Договору. Корпорація *CS* була виробником хімічних компонентів, що використовувала компанія *Zoja* у процесі виробництва ліків *Ethambutol* для лікування туберкульозу. Після підвищення цін компанія *Zoja* вирішила купувати хімічні речовини в іншій компанії та припинила контракт із *CS*. Корпорація *CS* запропонувала компаніям, яким вона постачала хімічні речовини, не здійснювати їхній перепродаж *Zoja*. Після цього компанія *Zoja* звернулася до *CS* з проханням поновити постачання, однак отримала відмову. Фірма *CS* тим часом утворила нову компанію для виробництва *Ethambutol* та передбачала здійснювати постачання лише для власних потреб.

Компанія *Zoja* подала скаргу до Європейської комісії. Комісією відповідно до ст. 86 Договору ЄС було визнано, що *CS* зловживає домінантним

---

<sup>10</sup> Judgment of the Court of 13 July 1966. — *Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission of the European Economic Community*. — Joined cases 56 and 58—64.

<sup>11</sup> Judgment of the Court of 29 February 1968. *Parke, Davis and Co. v Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm*. Reference for a preliminary ruling: *Gerechtshof 's-Gravenhage—Netherlands*. Case 24—67.

<sup>12</sup> Judgment of the Court of 6 March 1974. *Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation v Commission of the European Communities*. — Joined cases 6 and 7—73.

становищем та зобов'язана здійснювати постачання на умовах та за цінами, що були встановлені раніше. Рішення Комісії було оскаржено у Суді Справедливості. Судом було підтверджено, що *CS* займає домінантне становище, оскільки інші виробники хімікатів виготовляли їх у незначній кількості для експериментальних потреб. Таким чином, Судом було визначено, що, відповідно до ст. 82, відмова у постачанні хімікатів для виробництва товарів призводить до обмеження конкуренції.

Цікавими є рішення Суду щодо *Volvo v. Veng*<sup>13</sup> та *CICR v. Reno*<sup>14</sup> (1988) стосовно постачання комплектувальних для автомобілів, які були захищені правом на зареєстрований промисловий зразок. Перед судом було поставлено питання: чи вважається зловживанням домінантним становищем застосування прав інтелектуальної власності для запобігання конкуренції з боку виробників запасних частин. Суд ухвалив рішення, що безпосередньо відмова у наданні ліцензії на використання промислового зразка не є зловживанням домінантним становищем. Проте право інтелектуальної власності може бути застосовано у спосіб, що суперечить ст. 82 Договору: воно включає відмову у постачанні запасних частин для інших ремонтних майстерень, ніж ті, що авторизовані виробником, а також ухвалення рішення не виробляти запасні частини для певних моделей автомобілів, хоча вони ще знаходяться у користуванні тощо.

Зазначений підхід було уточнено у справах, що стосувалися використання програм радіо та телевізійного мовлення<sup>15</sup>.

У справі *Radio Telefis Eireann v Commission* (1989) Суд першої інстанції розглядав можливість застосування компанією *RTE* законодавства з охорони авторського права для запобігання використанню тижневих програм радіо та телебачення для Ірландії та Північної Ірландії незалежними видавцями, які здійснювали публікацію всебічних щотижневих гідів програм передач. Суд підтримав позицію Комісії, що в умовах суттєвої потреби споживачів у публікації програм передач заборона відтворення таких програм є зловживанням домінантним становищем згідно зі ст. 82 Договору. Після подання апеляції така позиція була підтримана Судом Справедливості<sup>16</sup>, який вказав, що телекомпанії займають домінантне становище згідно зі ст. 82 (колишня ст. 86), коли через їхню де-факто монополію на інформацію, що стосується переліку програм, вони запобігають ефективній конкуренції на ринку в щотижневих телевізійних журналах. Посилання на авторське право при цьому не є підста-

<sup>13</sup> Reference for a preliminary ruling: *AB Volvo v Erick Veng*. Case 238/87. October 1988.

<sup>14</sup> Judgment of the Court of 5 October 1988. *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v Régie nationale des usines Renault*. Case 53/87.

<sup>15</sup> Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 10 July 1991. *Radio Telefis Eireann v Commission of the European Communities*. Case T-69/89; *BBC v Commission*, Case T-70/89; *IPT limited v Commission*, Case T-76/89 тощо.

<sup>16</sup> Judgment of the Court of 6 April 1995. *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities*. Joined cases C-241/91 P and C-242/91 P.

вою для звільнення від розгляду згідно зі ст. 82 Договору. Суд вказав, що безпосередньо наявність авторського права не означає само по собі зловживання домінантним становищем. Проте здійснення виключного права може у певних випадках призводити до зловживання. Такими випадками вважають: заборону іншим компаніям публікувати на щотижневій основі інформацію щодо програм передач (канал, день, час і назва програми) разом із отриманими незалежно коментарями та фотографіями у вигляді гідів телерадіопрограм, на які є суттєвий попит. Телерадіокомпанії таким чином зберігають ринок таких гідів для себе, з виключенням на ньому конкуренції. Коментатори відзначають, що під час розгляду вказаних справ Суд не застосовував доктрину «існування та здійснення прав інтелектуальної власності» та «специфічного об'єкту права інтелектуальної власності». У цих випадках рішення мало більш політичну спрямованість із застосуванням положень ст. 82 Договору (Prime, 2000, Р. 24).

Результатом судових прецедентів стало не обмеження прав інтелектуальної власності *per se*, а заборона їхнього 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» (Weatherill & Beaumont, 1995, Р. 748).

### **Правила конкуренції та укладання договорів**

Іншою сферою, де законодавство щодо конкуренції стосується прав інтелектуальної власності, є укладання ліцензійних та інших видів договорів (Капіца, 2006с, С. 78—81). Інструментом вирішення, чи підпадають певні угоди під дію ст. 81 Договору ЄС, стала процедура розгляду Європейською комісією договорів щодо їхньої відповідності ст. 81 (1) та ухвалення у 1980-х рр. регламентів щодо блокових вилучень для певних типів договорів.

Якщо ліцензійні договори, договори з проведення досліджень і розробок є обмежувальними і порушують ст. 81 (1) Римського договору, при виконанні ряду умов (ст. 81 (3)) Європейська комісія могла звільнити організації від виконання вимог частини першої зазначеної статті. У випадку сумнівів у правомірності тих чи інших умов або у разі включення в договір зобов'язань, що обмежують конкуренцію, але необхідні з погляду сторін, сторони могли направити відповідне повідомлення до Європейської комісії для отримання 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 ухвалення яких Європейською комісією було надано регламентами Ради 19/65 (1965 OJ 533/65 6.3.65) та 2821/71 (1971 OJ L 285/46, 29.12.71, 1971 OJ Spec Edn 1032). Відповідність положень договорів регламентам про «блокові вилучення» призводила до автоматичного одержання дозволу на їхнє укладання.

Питань інтелектуальної власності перш за все стосуються три регламенти ЄС, які визначають умови звільнення від дії ст. 81 (1) Договору ЄС угод з

трансферу технологій, проведення досліджень та розробок та вертикальних угод, у тому числі угод франчайзингу. Зазначені акти та співвідношення їхніх положень із законодавством України проаналізовано автором у ряді досліджень (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 455—486; Капіца, 2006 а). У зв'язку з тим, у цьому розділі звертається увага лише на основні етапи розвитку законодавства про конкуренцію, що стосується сфери інтелектуальної власності.

### ***Договори про передачу технологій***

Регламентация укладання договорів про передачу технологій пройшла чотири етапи розвитку (Капіца, 2009).

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. Такий дозвіл надається Комісією як виняток із загальних обмежень щодо конкурентної діяльності. При цьому умови, які є порушенням картельного законодавства, були визначені Єврокомісією у 1962 р. Сповідненням (ABIEG, 1969), дія якого була поширена лише на звичайні договори патентної ліцензії, без урахування питань надання ліцензій на декілька патентів чи паралельних патентів, або ноу-хау. Положення Сповіднення були подібні до наявної на той час у праві ФРН та інших європейських країн практики оцінки ліцензійних договорів щодо відповідності картельному законодавству. Норми Сповіднення змінювалися після низки рішень Суду Справедливості, а також самої Комісії. Зокрема, згідно із рішенням Суду у справі *Centrafarm, Sterling Drug* (1974), ст. 85 Договору ЄЕС не застосовується до угод та узгодженої практики між материнською та дочірньою компаніями, що входять до одного концерну, якщо ці підприємства створюють одне економічне ціле, у рамках якого дочірня компанія не має на ринку дійсної автономії, а також, якщо такі угоди або узгоджена діяльність слугують внутрішньому розподілу функцій між ними (EuGH, 1974, S. 1147, 1163).

Другий етап: 1984—1995 рр. Європейською комісією ухвалюються «блокові вилучення» — регламенти Комісії (ЄЕС) щодо застосування ст. 85 (1) Римського договору до деяких категорій угод з ліцензування патентів 1984 р. (Commission Regulation (EEC) № 2349/84) та про застосування ст. 85 (1) Римського договору до деяких категорій угод із ліцензування ноу-хау 1988 р. (Commission Regulation (EEC) № 556/89), що включили, зокрема, найважливіші положення з попередження зловживань правами інтелектуальної власності проекту Міжнародного кодексу ООН про передачу технологій (Капіца, 2000). Регламенти мали спільну структуру. У першій статті зазначено, до яких положень ліцензійних договорів ст. 81 (1) не застосовується. У другій — «білий список» — зобов'язання, що, як правило, не обмежують конкуренцію. У третій — «чорний список» — положення ліцензійних договорів, що суперечать принципам конкуренції. У четвертій статті зазначено можливість одержання



дозволу на застосування умов договорів, які хоча і суперечать ст. 81 (1), проте, якщо Комісія інформується про такі угоди та не заперечує проти їхнього застосування, вони можуть бути застосованими безпосередньо або з урахуванням зауважень ЄК з правом відзиви дозволу у будь-який момент. Регламенти також зазначають, на які угоди вони не розповсюджуються, зокрема на 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 поширювалась (окрім патентів) на корисні моделі, заявки на отримання патентів на винаходи і корисні моделі. Для ноу-хау період користування «блоковими вилученнями» складав в загальному випадку десять років (Commission Regulation (EEC) № 556/89, ст. 1 (2)).

Третій етап: 1996—2003 рр. Ухвалено Регламент Комісії (ЄС) № 240/96 від 31 січня 1996 року про застосування ст. 85 (1) Римського договору (тепер це ст. 81 (3)) до деяких категорій угод про передання технологій, який замінив чинні раніше регламенти щодо патентних ліцензій та ліцензій на ноу-хау (Commission Regulation (EC) N 240/96, 1996). Метою ухвалення нової редакції регламенту було прискорення розвитку інновацій в економіці ЄС та підвищення конкурентоспроможності бізнесу.

Регламент мав такі цілі: спрощення правил щодо укладання ліцензійних договорів через об'єднання «блокових вилучень» стосовно ліцензування ноу-хау та патентів; забезпечення гарантії щодо ефективної конкуренції у галузі технологічно нових або поліпшених виробів; створення сприятливого правового середовища для компаній, які інвестують в ЄС, шляхом скорочення адміністративних бар'єрів, що виникають під час застосування процедури повідомлень згідно зі ст. 81 (3).

Регламент стосувався укладання таких договорів з трансферу технологій:

- угоди з ліцензування патентів<sup>17</sup> держав-членів ЄС, патентів Спільноти<sup>18</sup> і Європейських патентів<sup>19</sup> (угоди про ліцензування лише патентів);
- угоди про ліцензування незапатентованої технічної інформації, наприклад 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)<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Поняття патент (*patent*) охоплює 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)).

<sup>18</sup> Конвенція про патент Спільноти, ухвалена 15.12.1975, проте до цього часу не вступила у силу.

<sup>19</sup> Європейська патентна конвенція від 05.10.1973.

<sup>20</sup> Пункт 4 преамбули регламенту. Зазначені три типи договорів згідно зі ст. 10 (6) регламенту визначені як ліцензійні угоди «*licensing agreements*».

З його ухваленням спростилося застосування «блокових вилучень» для «змішаних» угод. Новим було введення певних часток ринку ліцензованої продукції, досягнення чого мало наслідком або неможливість застосування вилучень, або право ЄК скасувати їхню дію для певної особи. Для «сірих» умов ліцензійних угод надання дозволу ЄК на їхнє застосування було зменшено з шести місяців до чотирьох тощо.

Структура регламенту відповідає раніше ухваленим актам. Перелік об'єктів, на які розповсюджуються вилучення, доповнився сортами рослин, топографіями напівпровідникових виробів, сертифікатами додаткової охорони для медичних продуктів.

У порівнянні з раніше чинними регламентами територіальні обмеження можуть встановлюватися значно довшими. Наприклад, для угод із ліцензування виключно ноу-хау у 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 поширювалась за винятком, коли об'єкти або програмне забезпечення утворюють технологію та відсутні умови, що обмежують конкуренцію, інші ніж пов'язані з патентною ліцензією або ліцензією на ноу-хау.

Четвертий етап: 2004—2014 рр. Ухвалюється Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування ст. 81 (3) Договору до категорій угод про передачу технологій.

Регламент було ухвалено відповідно до фундаментальної реформи у галузі антиконкурентного законодавства зі спрощенням механізму реалізації та зняттям «білих» і «сірих» умов договорів, залишився лише перелік неприпустимих умов.

Ухвалення нових правил, з точки зору Комісії, мало «сприяти поширенню інновацій та надати 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...» (Commission adopts , 2004).

Сферу дії регламенту було розширено на програмне забезпечення та промислові зразки. Нові правила уточнили різницю у вимогах до ліцензійних угод між конкурентами та неконкурентами. Було визначено, що заборона щодо обмеження конкуренції відповідно до ст. 81 (1) Договору не застосовується, якщо сукупна частка ринку сторін ліцензійного договору — конкурентів не перевищує 20 % ринку, а неконкурентів — 30 % (Ст. 3 регламенту № 772/2004). Можливість не застосовувати положення ст. 81 (1) не надається, якщо у договорах є певні обмеження, перелік яких визначено регламентом окремо для компаній-конкурентів та неконкурентів. Так, для компаній-конкурентів, блокові вилучення не надаються, якщо у договорі про передачу технологій є умови щодо:



- обмеження цін під час 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 чи декількох технічних сфер застосування або одного чи декількох товарних ринків;

- обмеження можливостей ліцензіата використовувати свою власну технологію або обмеження можливостей будь-якої зі сторін угоди здійснювати діяльність з досліджень та розробок, за винятком тих випадків, коли останнє обмеження є невід'ємною умовою для запобігання розкриттю ліцензованого ноу-хау третім сторонам (Ст. 4 (1)).

Для компаній-неконкурентів звільнення від застосування положень ст. 81 (1) не надається, якщо у договорах є умови щодо:

- обмеження визначати свої ціни під час продажу продукції третім сторонам без шкоди для можливості встановлювати максимальну ціну продажу або рекомендувати ціну продажу, за умови, що не відбувається встановлення фіксованої 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 виключеннями, що враховують обмеження пасивних продажів у 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 і пасивний продаж договірної продукції як запасних частин до своєї власної продукції; обмеження продажів кінцевим користувачам ліцензіатом, який діє на оптовому рівні торгівлі тощо (Ст. 4 (2)).

Але звільнення від застосування вимог ст. 81 (1) не надається для будь-яких компаній, якщо в угодах про передання технологій є хоча б одна із цих умов:

- 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 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 оспорує чинність одного або декількох ліцензованих прав інтелектуальної власності (Ст. 5).

Комісія має право відкликати надання блокових вилучень у разі дії сторін договорів, які несумісні зі ст. 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 (Ст. 6).

Сучасний період почався, коли 2014 року було ухвалено Регламент Комісії про застосування ст. 101 (3) Договору про функціонування ЄС до деяких категорій договорів з трансферу технологій (Commission Regulation (EU) № 316/2014) та Повідомлення щодо Правил про застосування ст. 101 Договору про функціонування ЄС до угод з трансферу технологій (Communication, 2014).

Ураховуючи обговорення проекту, організоване Комісією у 2011 р., у регламент внесено ряд уточнень, що стосуються: умов договорів щодо придбання сировини та обладнання; заборони обмежень географії продажу продукції, що виробляється ліцензіатом; взаємних зобов'язань ліцензіата та ліцензіара, що мають виключний характер; умов розірвання договорів тощо.

### ***Договори про проведення досліджень та розробок***

Застосування ст. 81 Договору ЄС до угод з проведення досліджень та розробок відрізняється для некооперативних та кооперативних угод.

Некооперативні угоди включають угоди, у 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 співробітничав з дослідницькою організацією з метою успішного виконання контракту. Некооперативні угоди безпосередньо не обмежують конкуренцію. Це — контракти з виконання послуг, а в термінах права конкуренції ЄС — «субконтракти»<sup>21</sup>.

Зазначені угоди можуть підпадати під дію ст. 81 (1) Римського договору, якщо умови контракту істотно виходять за рамки, зазвичай ухвалені 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.

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. Кооперативні дослідження та розробки між реальними або потенційними конкурентами усередині спільного ринку можуть призводити до порушення ст. 81 (1) Римського

---

<sup>21</sup> Субконтракт — угода, за якою одна фірма, яка іменується «контрактер», від свого імені або за попередньою вказівкою третьої сторони, доручає іншій стороні, що іменується «субконтрактер», здійснити для контрактера або від його імені виробництво товару, надання послуг або проведення робіт згідно зі вказівкою контрактера (EC Commission's Notice on Subcontracting Agreements, Official Journal, 1979).

договору. Наскільки кооперація стосується положень ст. 81 (1), залежить від частки ринку, що займають підприємства, значення ДР для конкурентних дій сторін, які проводять дослідження, а також від обсягу і терміну кооперації.

У випадку *De Laval's Agreement* кооперація розпочалась із проведення спільних ДР і далі була продовжена під час виробництва і маркетингу в Європі та 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 на спільному ринку. Для реалізації спільних дій *De Laval* та *Stork* створили дочірню компанію 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 блокував би рішення дочірньої компанії. У зв'язку із зазначеними, а також іншими причинами, Комісія ЄС визнала, що угода порушує ст. 81 (1), однак надала звільнення від вимог статті терміном на дев'ять років, означивши різні умови. Зокрема, сторони повинні були надавати Єврокомісії звіти для того, щоб переконатися, що відсутні надмірні обмеження у 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 урахуванням того, що права інтелектуальної власності існували до створення компанії, не повинні були перевищувати мінімального розміру роялті, встановленого для будь-якої третьої сторони (*De Laval's Agreement* [1977] 2 CMLR D69).

З метою урахуванням особливостей застосування правил конкуренції у сфері досліджень та розробок ЄС було ухвалено 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 узгоджено із загальною концепцією ЄК щодо реформування конкурентного законодавства. Так, вилучено 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 до угод щодо досліджень і розробок є неприпустимим. Регламент визначає, що ст. 81 (1) Договору не застосовується до угод, укладених між двома чи більше підприємствами, що стосуються:

- спільних <sup>22</sup> досліджень та розробок <sup>23</sup> виробів та процесів і спільного використання результатів ДР;

---

<sup>22</sup> 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 розповсюдження (ст. 1 (11)).

<sup>23</sup> Дослідження та розробки передбачають отримання ноу-хау, що стосується виробів або процесів та проведення теоретичного аналізу, систематичного вивчення або

- спільного використання<sup>24</sup> результатів ДР, здійснених спільно на виконання угоди, укладеної раніше між тими самими сторонами;

- спільних ДР, за винятком спільного використання результатів таких ДР.

*Умови для звільнення.* За ст. 3 регламенту звільнення від дії ст. 81 (1) Договору ЄС можливо, якщо:

- усі сторони мають доступ до результатів спільних ДР із метою подальших досліджень або використання результатів. Проте дослідні інститути, вищі навчальні заклади або підприємства, які виконують ДР на засадах комерційного надання послуг але зазвичай не використовують результати робіт, можуть погодитися на обмеження застосування результатів ДР тільки для потреб подальших досліджень;

- угода передбачає лише спільне виконання ДР, кожна зі сторін повинна мати право на використання результатів спільних ДР та наявного 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 ст. 81 (1) застосовується на період тривалості ДР. Якщо результати робіт використовуються спільно, звільнення застосовується й далі протягом семи років від моменту, коли контрактні продукти уперше вводяться в обіг на спільному ринку.

Якщо двоє чи більше підприємств-учасників є підприємствами-конкурентами, звільнення застосовується на зазначений вище термін лише тоді, коли під час строку дії угоди про ДР сукупна частка підприємств-учасників на ринку не перевищує 25 % відповідного ринку для продуктів, які можуть бути поліпшені або замінені контрактними виробами.

По закінченні цього терміну звільнення застосовується й надалі протягом певного часу, коли сукупна частка підприємств-учасників на ринку не перевищує 25 % відповідного ринку для контрактних виробів.

*Чорний список.* Особливої уваги вимагає список умов, неприйнятних з погляду конкурентного права, за наявності яких звільнення від дії ст. 81 (1) не надається (Ст. 5). Зокрема, це стосується випадків, коли угоди з проведення ДР містять:

- обмеження свободи підприємств-учасників проводити ДР у сфері, не пов'язаній з тією, якої стосуються ДР, або по їх закінченні у сфері, що стосується таких досліджень і розробок, або в іншій суміжній сфері;

---

експериментування, у тому числі експериментального виробництва, технічного тестування виробів або процесів, створення необхідного обладнання та отримання прав інтелектуальної власності на результати досліджень та розробок (ст. 1 (4)).

<sup>24</sup> Використання результатів — це виробництво або розповсюдження контрактних виробів, застосування контрактних процесів, передання прав інтелектуальної власності, надання ліцензії на такі права, надання доступу до ноу-хау, потрібного для такого виробництва чи застосування (ст. 1 (8)).

- заборону оскаржувати по закінченні ДР чинність прав інтелектуальної власності, які сторони мають на спільному ринку та які стосуються ДР;
- обмеження стосовно споживачів, які можуть обслуговуватися підприємствами-учасниками, по закінченні семирічного терміну від моменту упровадження контрактних продуктів на спільному ринку уперше;
- вимоги ненадання третім сторонам ліцензій на виготовлення контрактних виробів або застосування контрактних процесів, якщо використання результатів ДР принаймні однією зі сторін не передбачається або не здійснюється;
- вимогу відмови задовольняти попит для тих користувачів або перепродавців на їхніх відповідних територіях, які збували б контрактні вироби на інших територіях у рамках спільного ринку тощо.

При цьому зазначені вище обмеження можливі у разі встановлення завдань виробництва, якщо використання результатів охоплює спільне виробництво контрактних виробів; встановлення завдань продажів та фіксованих цін для безпосередніх клієнтів, якщо використання результатів ДР включає спільну дистрибуцію контрактних виробів.

*Відкликання.* Комісія може відкликати звільнення, надані регламентом, якщо буде виявлено, що угода з ДР несумісна з умовами ст. 81 (3) Римського договору, зокрема (Ст. 7):

- угода з ДР істотно перешкоджає третім сторонам вести дослідження у відповідній сфері у зв'язку з обмеженням дослідницьких можливостей;
- через особливості постачань угода з ДР істотно обмежує доступ третіх осіб до ринку контрактної продукції;
- без якої-небудь об'єктивної істотної причини сторони не освоюють результати спільних досліджень;
- існування угоди про ДР виключає ефективну конкуренцію в галузі ДР на визначеному ринку.

### ***Угоди франчайзингу та інші вертикальні угоди***

Вертикальні угоди, зокрема угоди франчайзингу, можуть містити певні обмеження конкуренції, які в умовах відсутності значної кількості компаній на ринку сприяють виробництву якісної продукції та її розповсюдженню. Проте такі угоди можуть спричинити також і негативний вплив через обмеження ринків. У 1988—1999 рр. блокові вилучення, що стосуються угод франчайзингу, визначав регламент № 4087/88. Його ухвалення викликало суттєве зменшення звернень до Комісії з розгляду угод та її відповідних рішень. Однак регламент оцінювали як занадто формальний і такий, що не бере до уваги економічні обставини, а відносини франчайзингу внаслідок того є занадто зарегульованими (Зелена книга, 1996). Крім того, було визнано провідну роль франчайзингу для розвитку малих підприємств та певний стимулювальний вплив чинного регламенту на цей процес.

Ухвалення 22 грудня 1999 р. Регламенту Комісії про застосування ст. 81 (3) Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій (Commission Regulation (EC) № 2790/1999) та у 2000 р. Керівництва з вертикальних обмежень (Commission Notice, 2000) було здійснено в рамках реформи права конкуренції Спільноти (Commission White Paper, 2000), мета якої, за словами комісонера Маріо Монті, — спростити правила та зменшити регулятивне навантаження компаній, у той же час забезпечити ефективніший контроль за укладанням договорів (Commission finalises, 2000). Реформа відобразила бачення Комісії щодо блокових вилучень, які стосуються угод із продажу та придбання продукції та послуг між компаніями, що діють на різному рівні виробничого і постачального ланцюга, та охопила угоди з постачання для промислових потреб, ексклюзивні та селективні угоди з розповсюдження, угоди франчайзингу й окремі угоди в секторах виробництва пива та бензину.

Регламент № 2790/1999 замінив три попередні регламенти, що стосувалися ексклюзивної розповсюдження, ексклюзивних закупівель та угод франчайзингу<sup>25</sup>.

На відміну від формального підходу до оцінки угод регламентом № 2790/1999 запроваджено економічніший підхід із наданням сприятливого режиму малим та середнім підприємствам. За наявності частки ринку менше 30 % компаніям надається максимальне можливе звільнення від обмежень конкуренції.

Регламент застосовувався для угод або узгоджених дій між двома або більшою кількістю підприємств, кожне з яких діє в рамках угоди на різному щаблі ланцюга виробництва або розповсюдження, і стосується умов, згідно з якими сторони можуть купувати, продавати та перепродавати деякі товари або послуги («вертикальні угоди») (Ст. 1 (1) (a)).

Нову редакцію регламенту було ухвалено у 2010 р. — Регламент Комісії (ЄС) № 330/2010 від 20 квітня 2010 р. про застосування ст. 101 (3) Договору про функціонування Європейського Союзу до категорій вертикальних угод та узгоджених дій (Commission regulation (EU) № 330/2010). Його нові риси — уточнення частки ринку для застосування звільнення; визначення можливих обмежень у разі продажу товарів через Інтернет; уточнення визначення «вибіркове розповсюдження» тощо; визначення, що для угод, які містять «чорний список», обмежень звільнення не надається. Такі обмеження містять у собі: встановлення ціни продажу продукції, територіальні обмеження та обмеження відносно споживачів (з певними винятками), обмеження щодо продажу постачальниками компонентів незалежним ремонтним майстерням та сервіс-провайдерам тощо (Roche, 2010). Звільнення від дії ст. 81 (1) здійснюється за виконання таких умов:

- урахування частки ринку, що займають товари та послуги, надання яких передбачається за угодою;

---

<sup>25</sup> Commission Regulations (EEC) No. 1983/83 *OJ L* 173, 30.06.1983, P. 1; No. 1984/83 *OJ L* 173, 30.06.1983, P. 5; No. 4087/88 *OJ L* 359, 28.12.1988, P. 46.



- урахування, чи є сторони угоди конкурентами;
- положення угод стосовно прав інтелектуальної власності;
- незастосування в угодах положень із «чорного списку» умов договорів.

Регламент застосовується до вертикальних угод, які містять положення, що стосуються передання покупцеві прав інтелектуальної власності або використання ним таких прав за умови, що вказані положення не становлять основного предмета угод та є безпосередньо пов'язаними з використанням, продажем або перепродажем товарів чи послуг покупцем або його клієнтами. Звільнення застосовується за умови, що по відношенню до 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 (Ст. 2 (3)).

Керівництво Комісії щодо вертикальних обмежень уточнює застосування цього положення (Commission notice, 2010, Розділ 2.4). Так, звільнення від дії ст. 81 (1) має місце, якщо виконуються п'ять умов:

1) положення щодо прав інтелектуальної власності є частиною вертикальної угоди;

2) права інтелектуальної власності мають бути передані або надані у використання покупцю;

3) положення щодо прав інтелектуальної власності не мають бути основним питанням угоди;

4) положення щодо прав інтелектуальної власності повинні бути безпосередньо пов'язані із використанням, продажем або перепродажем товарів чи послуг покупцем або його клієнтами. У випадку франчайзингу, де метою надання прав інтелектуальної власності є маркетинг, товари або послуги мають розповсюджуватися франшизіатом;

5) положення щодо прав інтелектуальної власності стосовно контрактних товарів та послуг не повинні містити обмежень конкуренції, аналогічних обмеженням вертикальних угод, існування яких не дає право на звільнення за регламентом.

Керівництво зазначає, що у разі відповідності вказаним умовам є впевненість, що звільнення надається для угод, коли «використання, продаж або перепродаж товарів та послуг може бути здійснено ефективніше у зв'язку з переданням прав інтелектуальної власності або наданням прав щодо використання». Проте основним предметом угоди є придбання або продаж товарів і послуг, а не укладання, зокрема, ліцензійного договору для виробництва товарів.

Звільнення не надається у випадках:

- укладання угод, де одна сторона надає іншій рецепт разом із ліцензією на виробництво напоїв за таким рецептом <sup>26</sup>;

---

<sup>26</sup>Проте за п. 35 Керівництва звільнення надається у випадку угоди франчайзингу, коли франшизіар продає франшизіату товари для перепродажу та додатково надає ліцензію франшизіату з використання торговельної марки та ноу-хау для маркетингу продукції

- укладання угод, за якою одна сторона надає іншій шаблон або зразок товару разом із ліцензією на виробництво та розповсюдження копій;
- надання невиключної ліцензії на використання торговельної марки або іншого позначення у цілях мерчандайзингу;
- надання ліцензії щодо використання авторського права та суміжних прав (наприклад контракти сповіщення, що стосуються прав здійснювати запис та/або прав висвітлювати певну подію тощо).

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

Керівництвом також вказані особливості застосування прав інтелектуальної власності у значенні ст. 2 (3) регламенту 330/2010 для торговельних марок, авторського права та ноу-хау. Ліцензія з надання права використання торговельної марки дистриб'ютору може бути пов'язана із розповсюдженням ліцензованих виробів на певній території. Якщо це виключна ліцензія, вертикальна угода має стосуватися ексклюзивного розповсюдження.

Перепродувачі товарів, на які розповсюджується авторське право (книги, програмне забезпечення тощо), можуть бути зобов'язані суб'єктом авторського права здійснювати перепродаж за умови, що покупець, або інший перепродувач, або кінцевий споживач не будуть порушувати авторське право.

Також під дію регламенту підпадають угоди з продажу копій програмного забезпечення, коли перепродувач не отримує ліцензію на будь-які права, пов'язані з програмним забезпеченням, та має тільки право здійснювати продаж комп'ютерних програм. У цьому випадку ліцензування програмного забезпечення може мати місце лише щодо його користувача. Вказане може здійснюватися через застосування «пакувальних» ліцензій (*shrink wrap licence*), що зазначені на упаковці з носієм комп'ютерної програми, з умовами яких покупець погоджується, розкриваючи упаковку. У той же час покупці корпоративного програмного забезпечення можуть бути зобов'язані суб'єктом авторського права не порушувати авторське право, зокрема не копіювати та не перепродавати програмне забезпечення або не копіювати та не використовувати програмне забезпечення у комбінації з іншими комп'ютерами.

Керівництво вказує, що угоди франчайзингу, за винятком угод франчайзингу у промисловості, є звичайним прикладом, коли ноу-хау у 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 розповсюдження товарів або надання послуг. Додатково до ліцензії франшизіар зазвичай надає франшизіату під час дії угоди комерційну або технічну підтримку, що передбачає послуги з закупівлі товарів, навчання, консультування щодо нерухомості, фінансового планування тощо. Ліцензія та підтримка є невід'ємною частиною бізнесу, що надається за договором франчайзингу.

---

ції. Так, звільнення надається, коли постачальник концентрованого екстракту надає ліцензію покупцю для розчинення та бутелювання напою перед його продажем.



## Висновки

1. Виникнення юриспруденції ЄС з охорони прав інтелектуальної власності у 1970—1980-х рр. було пов'язано із судовою практикою та застосуванням під час вирішення суперечок правил конкуренції та вільного руху товарів.

Відсутність у первинному законодавстві ЄЕС спеціальних норм, що стосуються охорони прав інтелектуальної власності, суперечність положень Римського договору щодо заборони кількісних і всіх інших еквівалентних їм дій між державами-членами (ст. 28) та можливості обмежень імпорту, експорту, транзиту товарів відповідно до принципів захисту промислової та комерційної власності (ст. 30) призвело до інтенсивної судової практики та напрацювання Судом Справедливості концепції «існування та здійснення права інтелектуальної власності», доктрин «вичерпання прав», «спільного походження». Це заклало важливі принципи співіснування національної охорони прав інтелектуальної власності держав-членів та вільного руху товарів та правил конкуренції в ЄС.

Вироблену Судом Справедливості доктрину вичерпання прав інтелектуальної власності було відображено у пізніше ухвалених директивах ЄС щодо торговельних марок, промислових зразків, правової охорони комп'ютерних програм, баз даних, в Інформаційній директиві, регламентах ЄС про промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин Спільноти тощо.

2. Враховуючи практику національних судів відносити будь-який спосіб використання творів до «специфічного об'єкта», судові рішення з тлумачення Договорів ЄС 1970—1980-х рр., визначивши суттєвий принцип вичерпання прав, а також міжнародного вичерпання, не спричинили за межами цього принципу суттєвого впливу на національне законодавство держав-членів ЄС.

Відсутність широкої судової практики Суду Справедливості щодо відмінностей національного законодавства з авторського права і суміжних прав, торговельних марок, винаходів свідчить про відсутність суттєвих економічних чинників для гармонізації. Тому основним чинником гармонізації законодавства в ЄС стала загальна політика Спільноти щодо наближення законів держав-членів у різних галузях, у тому числі авторського права і суміжних прав, а також уведення єдиних прав інтелектуальної власності Спільноти.

3. Рішення Суду ЄС із визначення принципів співвідношення правил конкуренції ЄС та реалізації прав інтелектуальної власності заклали основу запровадження Європейською комісією процедури розгляду договорів на їхню відповідність ст. 81 (1) Договору ЄС та ухвалення у 1980-х рр. регламентів щодо застосування ст. 81 (3) Договору до договорів: патентної ліцензії, ліцензування ноу-хау, угод франчайзингу, договорів з досліджень та розробок тощо.

Характерним для ЄС є інтенсивний розвиток законодавства щодо блокових виключень, що, крім визначення співвідношення сфери реалізації права інтелектуальної власності та права конкуренції, вплинуло на розвиток одноманітної практики укладання договорів, а також суттєво вплинуло на ліцензійну діяльність у межах Внутрішнього ринку.

## **1.2. Компетенція Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. Інструменти гармонізації та уніфікації законодавства**

### ***Компетенція ЄС у сфері охорони прав інтелектуальної власності***

Первинне законодавство ЄС<sup>27</sup> не передбачає врегулювання питань, пов'язаних із правом власності та, зокрема, правом інтелектуальної власності. Лише ст. 30 Договору про заснування Європейської Спільноти, як вказано вище, 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», віддаючи таким чином пріоритет законодавству з охорони інтелектуальної власності держав-членів. Проте «такі заборони чи обмеження не є засобом дискримінації або прихованого обмеження в торгівлі між державами-членами».

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

Таким чином, первинні договори не визначають особливі завдання чи політику Спільноти у сфері інтелектуальної власності, зокрема гармонізації національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності або утворення прав інтелектуальної власності ЄС. Напрямок «охорона інтелектуальної власності» не був включений до ст. 2, 3 Договору про заснування ЄЕС, не врахований Єдиним Європейським Актом, що додав доквілля, а також Маастрихтським договором, що додав розвиток освіти, культури, охорони здоров'я як сфери діяльності ЄС (Goebel, 1993, P. 126). Це призвело до відсутності системного цілісного підходу до формування європейського законодавства, зокрема з авторського права і суміжних прав, і ухвалення директив різних за своїм обсягом та значенням із обґрунтуванням необхідності гармонізації економічних чинників та різниці у національному законодавстві (див. розд. 2). Однак, як неодноразово підкреслюють представники європейських академічних та університетських кіл, значення економічних чинників є найчастіше перебільшеним та недоказовим (The recasting of copyright, 2006, P. 212).

Невідповідність між принципами спільного ринку і правами інтелектуальної власності, що мають національний характер, може обмежувати вільний рух товарів, свободу конкуренції, що було відмічено відразу після набрання чинності Римським договором.

Вирішення цієї дилеми на першому етапі, як зазначалося раніше, здійснювалося Судом Справедливості на основі положень ДЄЕС щодо вільного

---

<sup>27</sup> За винятком Договору про заснування Європейської Спільноти з атомної енергії (див. далі).

руху товарів та правил конкуренції. На другому етапі головну увагу приділено усуненню в державах-членах різниці в набутті та реалізації прав інтелектуальної власності інструментами гармонізації на підставі положень ДЄЕС та ДЗЄС щодо наближення законодавства (ст. 94—97). Акцент на гармонізацію дав змогу найповніше уніфікувати матеріальні норми щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності. Проте останнім часом 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. Використання ЄС інструменту гармонізації законодавства було одним із наслідків політики Суду Справедливості 1970—1980-х рр. Парадоксально, що, з одного боку, роль Суду була провідною в інтеграції ринку ЄС, з іншого — Суд замість ухвалення рішень, спрямованих на усунення розбіжностей у законодавстві держав-членів з охорони інтелектуальної власності (за винятком принципу вичерпання прав інтелектуальної власності), віддавав перевагу національним правам інтелектуальної власності та врахуванню їх відмінного застосування (Goebel, 1993, P. 128).

Так, у справі *E.M.I. Electrola v. Patrica* 1987 р.<sup>28</sup> Судом було визнано, що більший термін охорони авторського права у ФРН був ефективним засобом протидії імпорту товарів з країни, де строк охорони авторського права закінчився.

У справі *Warner Bros. v. Christiansen* (1988)<sup>29</sup> Суд визнав можливість Данії застосувати право на позичку для відновлення авторського права суб'єкта авторського права, який продав товар у Великій Британії. Справа була одним із чинників ухвалення директиви 92/100/ЄЕС 1992 р. про право на прокат та право на позичку. Генеральний адвокат зазначив доцільність застосування доктрини вичерпання прав відносно запису кінофільму про Джеймса Бонда «Ніколи не говори це знову», що був проданий у Великій Британії. Проте Суд вказані доводи не взяв до уваги, оскільки чинне у Данії право на позичку визнано видом авторського права, що дозволяє запровадити відповідні обмеження з використання.

У справі *Terrapin v. Terranova* (1976)<sup>30</sup> Суд дозволив ФРН використати чинну у цій країні доктрину змішування торговельних марок для заборони застосування британської торговельної марки у Німеччині.

У зазначених та інших випадках Суд вказував, що права інтелектуальної власності у певній країні є досить специфічними, й тому справа не може розглядатись у рамках ст. 36 ДЗЄС (особливості застосування заборони кількісних обмежень на імпорт та експорт і всіх інших еквівалентних їм дій). Або Суд має тлумачити ст. 36 у вузькому розумінні. Така позиція Суду була одним із чинників ініціювання Європейською комісією програми гармонізації законодавства

---

<sup>28</sup> Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 24 January 1989. *EMI Electrola GmbH v Patricia Im- und Export and others*. Case 341/87.

<sup>29</sup> Judgment of the Court of 17 May 1988. *Warner Brothers Inc. and Metronome Video ApS v Erik Viuff Christiansen*. Case 158/86.

<sup>30</sup> Judgment of the Court of 22 June 1976. *Terrapin (Overseas) Ltd. v Terranova Industrie CA Kapferer & Co*. Case 119-75.

у сфері інтелектуальної власності. У разі використання Судом іншого підходу, спрямованого на подолання бар'єрів торгівлі, що створюються внаслідок розбіжностей у національному законодавстві, у такому широкому застосуванні інструментів гармонізації й не було б необхідності.

На першому етапі гармонізації законодавства у сфері права інтелектуальної власності Комісія використовувала ст. 100 Договору ЄС як правову основу своїх пропозицій, що передбачає консультативну процедуру ухвалення рішень і визначає компетенцію Ради з ухвалення директив щодо зближення таких законів та інших нормативно-правових актів держав-членів, які справляють безпосередній вплив на створення та функціонування спільного ринку.

Таким чином, ухвалено директиву від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм, першу директиву від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, директиву від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів.

Починаючи з директиви від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності, використовувалась процедура співробітництва, передбачена ст. 251 ДЗЄС (колишня ст. 189b), до якої відсилала ст. 95. Було ухвалено директиву від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав щодо застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції, директиву від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних, директиву від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів, а також директиву від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 37—38).

Зазначена компетенція ЄС була підтверджена у ряді судових рішень. Так, деякі держави-члени мали сумніви щодо правомірності ухвалення Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів. Держави-члени відмічали, що їхні закони щодо винаходів впливали з Європейської патентної конвенції, включаючи норми щодо патентного захисту біотехнологічних винаходів. Таким чином, Спільнота має провести переговори щодо змін ЄПК, ніж навпаки доповнювати її, застосувавши механізм гармонізації<sup>31</sup>. Уряд Італії зазначав, що головна мета вказаної директиви — підтримка розвитку промисловості Спільноти та наукових досліджень у секторі генної інженерії, та що її повинні були видати на підставі ст. 157 ДЗЄС, що пов'язана з питаннями розвитку промисловості ЄС, і ст. 163 з проведення досліджень та розробок. Судом Справедливості ці доводи були відхилені. Немає заперечень щодо права Спільноти використовувати директиву як інструмент гармонізації, віддаючи цьому перевагу у порівнянні із непрямим та непередбаченим підходом із внесенням змін до ЄПК. Щодо застосування ст. 157 та 163 ДЗЄС — Суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що правова підстава для ухвалення акта має визначатися згідно з

---

<sup>31</sup> C-377/98 Netherlands, Italy and Norway v. Parliament, Council & Commission (2001) E.C.R.

його головною метою. Ціль — підтримка досліджень та розробок у галузі генної інженерії в ЄС — зазначена у директиві, проте головною метою ухвалення директиви було усунути перешкоди для проведення таких досліджень та розробок, що має місце в державах-членах як результат відмінностей між національним законодавством та судовими рішеннями.

Стосовно створення систем охорони *sui generis* прав на торговельні марки, сорти рослин та промислові зразки на рівні Спільноти, для ухвалення відповідних регламентів використовувалась ст. 308<sup>32</sup>. Це пов'язувалося з тим, що ст. 94—96 ДЗЄС не забезпечують правових підстав для утворення таких прав на рівні Спільноти, враховуючи, що у цьому випадку розглядається питання не гармонізації національних законів держав-членів, а створення нової системи охорони. Саме ст. 308 призначена для вирішення питань ухвалення рішень, коли є потреба досягнення однієї з цілей Спільноти та, при цьому, у Договорі не обумовлено необхідних повноважень. Застосування ст. 308 вимагає згоди всіх членів Ради ЄС на відміну від ст. 95, яка дозволяє ухвалення акта кваліфікованою більшістю.

Принципові зміни щодо компетенції ЄС у сфері інтелектуальної власності постали з підписанням 29 жовтня 2004 року Договору про запровадження Конституції для Європи (ДЗКЄ).

На відміну від ДЗЄС, де промислову власність згадано тільки в контексті заборони кількісних обмежень між державами-членами, а інструменти гармонізації у сфері інтелектуальної власності застосовувались лише тому, що опосередковано гармонізація охорони інтелектуальної власності пов'язана з реалізацією цілей ЄС, зокрема зі створенням Внутрішнього ринку, питанням інтелектуальної власності ДЗКЄ присвячує три статті. Уперше на рівні первинного законодавства, причому вищої сили — Конституції, — у другій частині ст. II-77 «Право на власність» зазначено: *«Інтелектуальну власність належить захищати»*. А у першій частині статті викладено загальні принципи охорони власності. Таким чином, спеціально підкреслено важливість охорони саме інтелектуальної власності. Ст. III-154 ДЗКЄ повторює в основному формулювання ст. 30 ДЗЄС щодо заборони кількісних обмежень, вказуючи, що не виключаються заборони чи обмеження на імпорт, експорт, транзит товарів, пов'язаних із захистом промислової і комерційної власності. ДЗКЄ, як і ДЗЄС, визначає можливість застосування заходів із гармонізації законодавства, спрямованих на запровадження та функціонування Внутрішнього ринку, через ухвалення європейських законів чи європейських рамкових законів. Однак у розділі «Положення з наближення законодавства» з'являється нова ст. III-176 щодо європейських прав інтелектуальної власності<sup>33</sup>. Її зміст має принципове

<sup>32</sup> Якщо під час функціонування спільного ринку виникає потреба у діях з боку Спільноти з метою досягнення однієї з цілей Спільноти..., Рада, на підставі одностайно ухваленого рішення, за пропозицією Комісії та після консультацій з Європейським Парламентом, вживає відповідних заходів (ст. 308 Договору ЄС).

<sup>33</sup> Ст. III-176 ДЗКЄ: «У контексті запровадження та функціонування Внутрішнього ринку європейські закони або рамкові закони визначають заходи з утворення європейсь-

значення, оскільки раніше запровадження прав інтелектуальної власності Спільноти здійснювалося за ст. 308 ДЗЄС, застосування якої викликало певні сумніви у держав-членів<sup>34</sup>. ДЗКЄ безпосередньо передбачив право утворювати європейські права інтелектуальної власності шляхом ухвалення законів або рамкових законів.

Вказане мало особливе значення, з одного боку, для запровадження патенту ЄС, з іншого — як можливість ухвалення ЄС кодифікованого акта, спрямованого на урегулювання авторського права і суміжних прав, з уникненням дотикового характеру директив ЄС у цій галузі, встановленням балансу обмежень та сфери дії виключних прав: тема, до якої звертається значна кількість європейських фахівців (розд. 2).

Договір про запровадження Конституції для Європи не було ухвалено у зв'язку з негативними результатами референдумів у низці країн. Замість нього підготовлено та успішно ухвалено Лісабонський договір, що набув чинності 1 грудня 2009 р. Договір призвів до суттєвих змін у питаннях компетенції ЄС. Розділ VI Договору ЄС (відповідно до Лісабонського договору він має назву Договір про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС)) було доповнено ст. 97а щодо утворення європейських прав інтелектуальної власності (у кодифікованій версії ДФЄС — ст. 118), яка майже тотожна раніше наведеній ст. III-176 ДЗКЄ, з відмінностями щодо органів та засобів, якими та із застосуванням яких запроваджується ухвалення актів ЄС<sup>35</sup>.

За ст. 118, утворення європейських прав інтелектуальної власності має здійснюватись відповідно до звичайної законодавчої процедури, що, як уже вказувалось, означає ухвалення актів кваліфікованою більшістю членів Ради замість ст. 308, яка застосовувалася раніше.

Рішення ЄС щодо торговельної марки та промислового зразка Спільноти виходять із загальної компетенції Ради відповідно до ст. 308 ДЄС (ст. 352 ДФЄС). У своєму висновку 1/94 щодо СОТ Суд ЄС зазначив, що ЄС може застосовувати ст. 308 як основу для утворення нових прав, що превалюють над

---

ких 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».

<sup>34</sup> Netherland, 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.

<sup>35</sup> Ст. 118 ДФЄС: «У контексті запровадження та функціонування Внутрішнього ринку Європейський Парламент та Рада, діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури, визначають заходи з утворення 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, діючи відповідно до спеціальної законодавчої процедури, має з застосуванням регламенту визначити вимоги до мови щодо європейських прав інтелектуальної власності. Рада приймає рішення одностайно після консультацій з Європейським Парламентом».



національними, як це було зроблено згідно з регламентом про торговельну марку Спільноти № 40/94.

Проте, як вказують Eechoud M., Hugenholtz B. та ін. (Harmonizing European Copyright Law, 2009, P. 317), є принципова різниця між утворенням прав промислової власності Спільноти та авторського права і суміжних прав ЄС. Якщо стосовно об'єктів промислової власності права ЄС можуть співіснувати з національними правами, то у випадку авторського права і суміжних прав це важко уявити. Створення об'єкта авторського права і суміжних прав призведе у цьому випадку до виникнення одночасно національних прав та прав ЄС щодо того ж самого об'єкта авторського права і суміжних прав. При цьому збереження національного авторського права не вирішить проблеми відмінностей у регулюванні. Таким чином, уведення авторського права і суміжних прав ЄС має сенс, якщо ці права замінять національне авторське право.

Лісабонський договір у ст. 118 визначив спеціальну компетенцію Спільноти для європейських прав інтелектуальної власності, але з урахуванням вимог ст. 295 ДЗЄС (недоторкання Договором норм держав-членів, що регулюють систему права власності) є невизначеним, як буде діяти Суд ЄС у випадку необхідності роз'яснень питання: чи можливо на підставі ст. 118 замінити національні норми авторського права нормами права Спільноти.

Лісабонським договором було уточнено низку інших питань щодо права інтелектуальної власності. До ст. 133 ДЗЄС (ст. 207 ДФЄС) було додано, що спільна комерційна політика має бути заснована на єдиних принципах, що стосується, зокрема... «комерційних аспектів інтелектуальної власності». Ця політика має здійснюватися шляхом ухвалення регламентів відповідно до звичайної законодавчої процедури. На доповнення порядку ухвалення міжнародних угод з третіми країнами та міжнародними організаціями до ст. 133 ДЗЄС внесено положення щодо дій Ради одностайно, коли договори стосуються торгівлі у галузі аудіовізуальних послуг та послуг щодо культурних потреб. Надано й іншу, ширшу за змістом редакцію ст. 229 ДЗЄС (ст. 262 ДФЄС): замінено надання Суду ЄС юрисдикції у суперечках, пов'язаних із застосуванням актів стосовно прав промислової власності, наданням юрисдикції у суперечках, пов'язаних із застосуванням актів стосовно європейських прав інтелектуальної власності.

*Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії.* На відміну від інших установчих договорів Спільноти 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 охороною винаходів, які віднесені 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 відносно такої інформації;



- порядок передання Комісією даних про зміст заявки, що стосується ядерної тематики;
- умови надання примусової невиключної ліцензії на використання винаходів (корисних моделей) Спільноті з боку окремих осіб та підприємств;
- можливість передання справ щодо надання ліцензій та про виплату компенсації за використання винаходів (корисних моделей), якщо сторони не дійшли 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.

Тобто держави-члени, окремі особи і підприємства можуть у результаті звернення 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 винаходи (Ст. 12).

Примусова невиключна ліцензія може бути надана (Ст. 17), якщо:

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

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

Надання такої ліцензії передбачає виплату відповідного відшкодування, розмір якого узгоджується між власником патенту та ліцензіатом.

### ***Наукові дослідження, інноваційна політика Спільноти та питання охорони інтелектуальної власності***

До компетенції Євросоюзу віднесено організацію наукових досліджень на загальноєвропейському рівні (Ст. 164 ДЗЄС), визначення правил участі в них підприємств, дослідницьких центрів і університетів, а також правил розпорядження результатами досліджень (Ст. 167 ДЗЄС), у тому числі правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються або використовуються у рамках досліджень <sup>36</sup>. Такі правила поширюються і на

---

<sup>36</sup> Дивись розділ 4.4 цього видання, а також Regulation (EU) No. 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for the participation

наукові організації третіх країн, включаючи Україну, що беруть участь у наукових програмах ЄС.

Значна увага приділена Євросоюзом 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, їхню комерціалізацію в Першому плані дій у сфері інновацій у Європі, ухваленому Європейською комісією 20 листопада 1996 р. (The First Action Plan, 1996), у документах ЄС про створення Європейського дослідницького простору, рамкових програмах досліджень, технологічних розробок і демонстрацій 1998—2020 рр. тощо.

### ***Інструменти гармонізації та уніфікації законодавства***

Однією з цілей цієї роботи є дослідження особливостей гармонізації та уніфікації законодавства з охорони прав інтелектуальної власності в ЄС. Як свідчить аналіз інструментів гармонізації та уніфікації законодавства, що застосовувались ЄС для різних напрямів охорони інтелектуальної власності, їхнє використання суттєво розрізняється, що визначалося перш за все політичними та економічними чинниками (Капіца, 2016 с).

Питанням гармонізації та уніфікації законодавства у науці міжнародного приватного права, а також права ЄС, присвячено значну кількість досліджень<sup>37</sup>. Уніфікація права визначається як співробітництво держав, спрямованих на створення, зміну або припинення однакових (одноманітних, уніфікованих) норм у внутрішньому праві певного кола держав. Гармонізація права при цьому визначена як процес, спрямований на наближення права різних держав, усунення або зменшення відмінностей у національному праві (Международное частное право, 2004, С. 101, 102). На думку М.М. Богуславського, уніфікація може здійснюватися через уведення до національного законодавства нормативних положень, що розроблені в рамках міжнародних договорів, формування модельних та одноманітних законів, вироблення різних типових договорів, формулювання міжнародними організаціями торгових звичаїв у торгових термінах (Богуславский, 1998, С. 209).

Щодо співвідношення понять «уніфікація» та «гармонізація» у науковій літературі є багато думок. Так, Г.К. Дмитрієва вважає, що гармонізація є ширшим поняттям, оскільки зближення права може здійснюватися й за

---

and dissemination in «Horizon 2020 — the Framework Programme for research and innovation (2014—2020)» and repealing Regulation (EC) No. 1906/2006 *OJ L* 347, 20/12/2013 P. 81—103 та інші акти щодо проведення рамкових програм досліджень та інновацій.

<sup>37</sup> Вказані питання аналізуються у працях М.М. Богуславського, В.К. Бабаєва, В.Н. Денисова, А.С. Довгєрта, Н.С. Кузнецовой, Л.А. Луця, В.І. Муравйова, І.Л. Невзорова, І.В. Опришко, Р. Петрова, В.В. Попко, О.В. Руденко, О.Ф. Скакун, Ю.А. Тихомірова, Ю.С. Шемшученка, О.С. Шишкіна та інших фахівців.

межами уніфікації (Международное частное право, 2004, С. 101, 102). С.В. Бахін виходить з того, що при уніфікації створюються однакові правові норми, а при гармонізації — подібні правові приписи включаються у національне право. Застосування та тлумачення таких норм може співпадати не завжди, оскільки вони є елементами різних правових систем (Бахін, 2005, С. 63, 64). Ю.А. Тихомиров вважає, що під уніфікацією треба розуміти розробку та введення у дію загальнообов'язкових одноманітних юридичних норм (правил), а під гармонізацією — узгодження загальних підходів, концепцій розвитку національних законодавств, вироблення загальних правових принципів та окремих рішень (Тихомиров, 1996, С. 55). М. Анденас вважає, що уніфікація є найінтенсивнішою формою гармонізації (Andenas, 2012, Р. 311).

Для ЄС інструменти гармонізації національного законодавства визначені первинним законодавством. Ст. 94 ДЗЄС передбачає компетенцію Ради ухвалювати директиви про зближення таких законів та інших нормативно-правових актів держав-членів, які справляють безпосередній вплив на створення і функціонування спільного ринку. Директива є обов'язковою для кожної держави-члена, якій вона направляється, щодо результатів, які мають бути досягнуті, залишаючи при цьому право вибору форм і методів національним владним органам (ст. 249). Свобода дій держав-членів знаходиться в певних рамках (Кернз, 2002, С. 97): 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 найадекватніші методи і форму імплементації з-поміж наявних.

Проте, як показано у розд. 2, застосування в цілях гармонізації законодавства інструменту директив для певних галузей (авторське право і суміжні права) оцінюється як неефективний засіб наближення законодавства, застосування якого призводить до подальшої дисгармонізації законодавства у питаннях, що віднесені директивами до компетенції держав-членів (Капіца, 2014).

Європейським Парламентом та Радою або Радою ухвалено шістнадцять директив у сфері охорони інтелектуальної власності, перша з яких була схвалена у 1988 р. та стосувалася торговельних марок. Найбільша частка — десять директив — спрямована на гармонізацію законів держав-членів у галузі авторського права та суміжних прав<sup>38</sup>, три директиви стосуються права

---

<sup>38</sup> Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав для застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції; Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правову 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; Директива Ради 2006/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (кодифікований текст); Директива 2006/116/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 груд-

промислової власності<sup>39</sup>, дві — інших ОІВ: охорони топографій напівпровідникових виробів та комерційної таємниці<sup>40</sup>, а одна — на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності<sup>41</sup>.

Інший напрям діяльності ЄС, що має вплив на гармонізацію законодавства, є «Відкритий метод координації політики». Правовою підставою його застосування є ст. 137(2)(а) ДЗЄС стосовно соціальних прав.

Проте Лісабонською Європейською Радою у березні 2000 р. вказаний підхід було розповсюджено на інші галузі. Відповідно до Білої книги про європейське управління 2001 р. (The White Paper, 2001) такий метод координації може бути застосовано для ініціювання кооперації, обміну кращою практикою та узгоджених цілей та керівництв для держав-членів. Прогрес держав-членів у досягненні вказаних цілей став предметом регулярного моніторингу. Роль координатора, як правило, відводиться Комісії. Прикладом такого підходу є ухвалення Рекомендації Комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» 2008 р.<sup>42</sup> (див. розд. 4.4). Документ визначив цілі держав-членів у галузі охорони прав на ОІВ, що створюються державними науковими установами та університетами, та укладання договорів на їхнє використання, обмін відповідного досвіду з запровадженням моніторингу дій та показників держав-членів з реалізації Рекомендацій.

Крім директив існують інші засоби впливу на наближення національного законодавства, що включає, зокрема, технічну гармонізацію стосовно

---

ня 2006 року про строк охорони авторського і деяких суміжних прав (кодифікований текст); Директива 2011/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2011 року, яка доповнює директиву 2006/116/ЄС про строк охорони авторського і деяких суміжних прав; Директива 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про правову охорону комп'ютерних програм (кодифікований текст); Директива 2012/28/ЄС від 25 жовтня 2012 року про деякі дозволені способи використання сирітських творів; Директива 2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 року про колективне управління авторським правом і суміжними правами та багатотериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку.

<sup>39</sup> Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС); Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів; Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків.

<sup>40</sup> Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС); Директива (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2016 року щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття.

<sup>41</sup> Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

<sup>42</sup> Commission recommendation, «On the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations», С (2008) 1329, 2008.

стандартів<sup>43</sup>, застосування відносно стандартів принципу країни походження тощо (Woods et al., 2014, P. 325, 350—352). Регламенти в ЄС вважають інструментом уніфікації, під час якої відбувається повна заміна окремих норм права держав-членів новими нормами, ухваленими на рівні ЄС (Woods et al., 2014, P. 343). Регламенти мають загальне застосування. Вони є обов'язковими в усіх своїх елементах і мають пряму дію в усіх державах-членах (ст. 249 ДЗЄС). Особливістю ухвалення ЄС регламентів у сфері інтелектуальної власності є те, що цей інструмент було застосовано не для забезпечення одноманітності норм національного законодавства (вказане мало місце в окремих випадках, наприклад, що стосувалося митних засобів захисту прав інтелектуальної власності: регламенти 3295/94, 1383/2003, 608/2013), а для утворення прав інтелектуальної власності Спільноти.

Зміст регламенту № 40/94 про торговельну марку ЄС та регламенту № 6/2002 про промислові зразки Спільноти становлять норми щодо утворення нових прав інтелектуальної власності на рівні ЄС з базовим принципом незалежності від національного законодавства та дією на території всіх держав-членів ЄС. При цьому переважно не відбувається заміна норм національного права новими положеннями, а зміни національного законодавства стосуються в основному питань захисту прав інтелектуальної власності Спільноти.

Європейські фахівці, з одного боку, розглядають регламенти щодо прав інтелектуальної власності Спільноти як інструменти уніфікації законодавства із запровадженням наднаціональних норм, їх незалежністю від положень національного права, набуттям, охороною та визнанням нечинними згідно з правом ЄС (Ullrich H., 2004, P. 27). З іншого боку, процес уніфікації має наслідком повну заміну законодавства держав-членів на положення, ухвалені на рівні ЄС (Woods et al., 2014, P. 343).

Регламенти ЄС щодо торговельних марок та промислових зразків, а також ухвалені у 2012 р. регламенти щодо єдиної патентної охорони та мовних вимог не передбачають заміну національних норм новими одноманітними нормами. Вплив регламентів на національне законодавство можливий опосередковано через, наприклад, тлумачення особливостей взаємодії національних прав інтелектуальної власності та прав інтелектуальної власності ЄС Судом ЄС. Відзначимо, що Договором про запровадження ЄС не обмежується сфера застосування регламентів з їх ухваленням згідно положень Договору (ст. 249).

На наш погляд, потрібно казати про уніфікацію охорони прав інтелектуальної власності в ЄС у значенні запровадження єдиних на території ЄС прав інтелектуальної власності з особливим правовим режимом, що визначається на рівні ЄС. Так, Регламентом Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти визначається, що ціль ухвалення регламенту — введення уніфікованої системи отримання промислового зразка Спільноти, на який надається уніфікована охорона з уніфікованою дією по всій території Спільноти (пер-

---

<sup>43</sup> Council Resolution 85/C 136/01 of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards.

ший пункт Преамбули регламенту № 6/2002). Таким чином, можна у контексті застосування регламентів говорити про різне розуміння застосування поняття уніфікації в ЄС: як уніфікації через ухвалення регламентів національного законодавства щодо охорони інтелектуальної власності, так і утворення єдиних прав інтелектуальної власності на території ЄС або у випадку єдиного європейського патенту — на території держав-членів, учасників механізму посиленої кооперації.

Зовнішній вплив на уніфікацію національного законодавства обумовлюється участю більшості держав-членів та Європейської Спільноти у міжнародних договорах Всесвітньої організації інтелектуальної власності<sup>44</sup>, Ради Європи, Європейської патентної конвенції, інших багатосторонніх та регіональних угодах. Згідно зі ст. 216—218 ДФЄС, Союз може укласти угоди з однією або більше третіми країнами чи міжнародними організаціями, якщо це передбачено Договорами або якщо укладання угоди є необхідним для досягнення в рамках політик Союзу однієї з цілей, зазначених у Договорах, а також і в інших випадках, визначених ДФЄС.

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 ухвалюватися ЄС або державами-членами (European Court, 1995, P. 13). Зазначимо, що дія міжнародних договорів на суб'єктів права в дуалістичних країнах можлива у разі імплементації норм договорів до національного законодавства. У моністичних країнах можлива їхня безпосередня дія на суб'єктів залежно від конституційного права країни. Щодо ЄС, то 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 законодавством (Кернз, 2002, С. 103)<sup>45</sup>. Останнє є суттєвим у зв'язку з певними відмінностями Угоди *TRIPS*, а також договорів *BOIB* про авторське право та про виконання і фонограми, що були укладені ЄС, та директив і регламентів ЄС з питань авторського права, суміжних прав та географічних позначень. Водночас 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 ухвалення будь-якого більш пізнього заходу»<sup>46</sup>. Угода *TRIPS* не має прямої дії в

<sup>44</sup>Статус членства ЄС та держав-членів у договорах, що адмініструє *BOIB* див. у додатку «Статус міжнародних договорів у сфері охорони інтелектуальної власності, учасниками яких є Європейський Союз, держави-члени ЄС» та на сайті *BOIB* [www.wipo.org/eng/ratif/doc/index/htm](http://www.wipo.org/eng/ratif/doc/index/htm).

<sup>45</sup>Справа 104/81, *Kupferberg* (1982) ECR 3641 at 3662, справи 21—24/72 *op cit*, at 1227.

<sup>46</sup>C-12/86 *Demirel v. Stadt Schwabisch Gmmd* (1989) E.C.R., 3719; (1989) 1 C.M.L.R. 421 at para. 14.



держав-членах<sup>47</sup>. Проте, якщо національні закони, пов'язані з захистом прав інтелектуальної власності, містять норми, з якими співвідносяться положення Угоди, а також відносно яких Спільнотою вже ухвалено законодавчі акти, національні суди держав-членів мають інтерпретувати такі норми, наскільки можливо відповідно до змісту та цілей певних положень Угоди *TRIPS*.

У 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<sup>48</sup>. Коли ЄС є учасником міжнародної конвенції, тоді акт ЄС не може бути визначеним *ultra vires* лише тому, що він не відповідає положенням такої конвенції. Якщо на рівні держави-члена або Спільноти має бути ухвалено акт з імплементації положень конвенції, або акт Спільноти явно належить до спеціальних положень конвенції, Суд може розглянути, чи має акт Спільноти законну силу, навіть якщо конвенція не має прямої дії.<sup>49</sup> Більш того, Суд може розглянути, чи має директива законну силу, коли вона накладає на державу-члена зобов'язання, що має призводити до порушення державою своїх зобов'язань за міжнародними договорами, які директива не зачіпає.

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

Аналіз розвитку охорони прав інтелектуальної власності в ЄС свідчить про пан'європейський вплив трьох важливих складових (Капіца та ін., 2012, С. 526—529). Це діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Ради Європи та Світової організації торгівлі (в останні роки). Проте значення кожної з міжнародних організацій в уніфікації національного законодавства країн Європи мало свої історичні та політичні рамки.

Роль Бернського та Паризького союзу, ВОІВ мала особливе значення у 1886—1975 рр. із ухваленням Бернської, Паризької, Римської та Женевської конвенцій. Після 1996 р. із підписанням Інтернет-договорів, ратифікованих ЄС у 2009 р., що вплинуло, зокрема, на ухвалення Інформаційної директиви, орієнтація розвинутих країн схилилася у бік Світової організації торгів-

<sup>47</sup> C-89/99 *Schieving-Nijstad vof v. Robert Groeneveld* (2001) E.C.R.

<sup>48</sup> *Netherlands, Italy and Norway v. E.C. Council, Parliament and Commission* (2001) E.C.R., para 51.

<sup>49</sup> C-280/93 *Germany v. Council* (1994) E.C.R. I-4973 at para 103—112.



лі, та це суттєво вплинуло на вирішення питань охорони та захисту прав інтелектуальної власності у рамках саме цих організацій.

Як показано у дослідженні (розд. 1.3), Рада Європи була першою європейською регіональною організацією, що побачила необхідність в уніфікації національного патентного законодавства, законодавства у сфері охорони авторського права і суміжних прав та протидії піратству. Вирішальне значення для уніфікації охорони прав на винаходи мали конвенції Ради Європи: Європейська конвенція щодо формальностей для подання патентних заявок Ради Європи 1953 року, Європейська конвенція про міжнародну класифікацію патентів на винаходи 1954 року та Конвенція про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи 1963 року (*Strasbourg Convention*). Конвенція вступила у силу у 1980 р. та призвела до суттєвої уніфікації патентного права країн Європи, а також вплинула на зміст Європейської патентної конвенції, Договору про патентну кооперацію та Договору про патентне право ВОІВ.

Держави-члени ЄС є стороною Угоди *TRIPS* з 1 січня 1995 р. Однак аналіз національного законодавства держав-членів у сфері захисту прав інтелектуальної власності свідчить, що підписання Угоди не стало чинником змін національного законодавства з вирішальним впливом на національне законодавство директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (Капіца, 2005).

### ***Особливості застосування інструментів гармонізації та уніфікації законодавства***

Дослідження практики Європейської комісії та Європейського Парламенту з наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності (Капіца, 2016 с; Право інтелектуальної власності, 2006) свідчить як про різні підходи в ЄС до гармонізації та уніфікації законодавства для окремих об'єктів права інтелектуальної власності, так і про різні фактори розвитку законодавства. Досліджено співвідношення норм актів ЄС прямої дії, та таких, що відсилають до законодавства держав-членів, або відносно яких зроблені будь-які застереження, що узалежнюють імплементацію норм від подальших заходів, які вживають держави-члени; фактори, які вплинули на вибір інструменту наближення (директива або регламент); рішення Суду Справедливості щодо роз'яснення актів ЄС; зміни до актів ЄС, причини їхнього ухвалення та обсяг норм, що підлягали змінам; оцінки ефективності застосування законодавства. Аналіз підходів в ЄС до гармонізації та уніфікації національного законодавства з охорони інтелектуальної власності свідчить про таке.

1. Стосовно охорони прав на винаходи — утворення єдиної патентної охорони в ЄС та уніфікація національного законодавства — перші з ініціатив ЄЕС із запровадження регіональної системи охорони прав інтелектуальної власності. Цей процес тривав приблизно 60 років. На відміну від законодавства щодо торговельних марок, промислових зразків, географічних зазначень,

авторського права і суміжних прав його особливістю стала суттєва роль міжнародних угод в уніфікації національного законодавства та побудова регіональної системи охорони прав на винаходи єдиним європейським патентом (ЄЕП) як складної системи міжнародного права, права ЄС та національного права держав-членів ЄС. При цьому ухвалення у 2012 р. актів щодо єдиного європейського патенту, ідея якого була започаткована проектом Європейської конвенції щодо європейського патентного права 1962 р., було результатом складних домовленостей між державами-членами з провідним впливом політичних рішень, однак не правової досконалості вирішення багатьох питань.

Замість уведення єдиного патенту ЄЕС перевагу було надано рішенням, що менше обмежувало компетенцію держав-членів, з ухваленням у 1973 р. Європейської патентної конвенції та утворенням Європейського патентного офісу, діяльність якого перебувала поза компетенцією Європейського Союзу.

Характерним для цього етапу стали подальша уніфікація процедур розгляду заявок та видачі охоронних документів, положень щодо обсягу майнових прав, що надаються патентом, а також гармонізація національними судами захисту прав на винаходи у зв'язку з приведенням національного законодавства у відповідність до положень Європейської патентної конвенції та Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 років, а також у відповідність до рішень Суду ЄС, що враховували юриспруденцію ЄПВ (Case C 34/10 тощо).

Треба зазначити, що на противагу уніфікаційному впливу конвенцій застосування директив як інструменту гармонізації з метою наближення законодавства не було успішним із ухваленням лише «галузевої» директиви з охорони винаходів у галузі біотехнології (проекти директив щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютером, та корисних моделей не були ухвалені).

Запровадження у 2012 р. єдиного європейського патенту має принципові відмінності у порівнянні з промисловим зразком Спільноти та торговельною маркою ЄС. Єдиний європейський патент видається за Європейською патентною конвенцією, що знаходиться за межами юрисдикції ЄС, на території лише держав-учасниць механізму посиленої співпраці. Крім норм ЄПК отримання та використання патенту регламентується також положенням права ЄС та законодавством держав-членів (зі значного кола питань). Розгляд суперечок щодо єдиного патенту здійснюється відповідно до міжнародного договору держав-учасниць — Угоди про Єдиний патентний суд, за якою створюється самостійна від ЄС судова система. Вказані ускладнення призвели до оцінки єдиного патенту як результату скоріше політичного компромісу, ніж правової визначеності та досконалості (Wouter, 2015, Р. 135—136).

2. Уніфікація законодавства держав-членів ЄС через ухвалення у 1992 р. Регламенту № 1768/92 про створення сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів мала запровадити рівні умови конкуренції зі створення ліків (у порівнянні з США та Японією) та сприяти розвитку фармацевтичної промисловості держав-членів ЄС.

Проте практика застосування регламенту, значна кількість судових справ на національному рівні та десятки запитів щодо тлумачення положень регла-

менту до Суду Справедливості свідчать про нечіткість його положень і про складність вирішення регламентом нових питань, що постають із розвитком досліджень у галузі фармацевтики (Patent term extention, 2011).

Причина ускладнень — заміна режиму патентної охорони лікарських засобів на особливий режим охорони (право *sui generis*, що прирівняне в ЄС до прав інтелектуальної власності) з вужчою сферою охорони лікарських засобів, ніж надає патент. Юриспруденції ЄС не вдалося запровадити зміни до регламенту чи забезпечити ухвалення однозначних судових рішень із його інтерпретацією, внаслідок чого правовий режим додаткового сертифікату сприймається як недосконалий.

Указаний досвід є також свідченням значного кола проблем, які виникають при уніфікації законодавства шляхом уведення нових прав інтелектуальної власності «зверху донизу» — невідомих у країнах, які використали модель продовження дії патентної охорони лікарських препаратів у межах патентного права.

3. Практика застосування Директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків та Регламенту № 6/2002 про промислові зразки Спільноти, одиничність судових справ із тлумаченням положень директиви та регламенту Судом Справедливості, відсутність критики концептуальних та в цілому окремих положень вказаних актів, а також відсутність ухвалення змін до вказаних документів свідчить про винайдення в ЄС правової моделі, яка забезпечила баланс інтересів творців промислових моделей та правовласників та оцінюється як найбільш вдалий приклад гармонізації законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності в ЄС.

При цьому особливістю системи охорони промислових зразків в ЄС є, з одного боку, використання для їх створення національних механізмів охорони прав (кумулятивна охорона авторським правом та правом на промислові зразки, охорона незареєстрованих промислових зразків тощо) та, з іншого, — уведення принципово нової у порівнянні з відповідними системами охорони США, Японії, а також країн СНД моделі *sui generis* охорони прав. Її елементами є відсутність вимог щодо світової новизни зразків (тест на використання в межах ЄС); відхід від урахування естетичних (ергономічних) ознак та застосування критерію «індивідуальний характер»; забезпечення охорони як зареєстрованих так і незареєстрованих промислових зразків; збільшення строку охорони зареєстрованих промислових зразків до 25 років. Новим для більшості держав-членів ЄС було розповсюдження на їх територію охорони незареєстрованих промислових зразків (раніше відомих у Великій Британії), а також продовження строку охорони. З питань, що досі не вирішені на рівні директиви, треба вказати відсутність в ЄС гармонізації національного законодавства з охорони промисловим зразком запасних автомобільних частин. У цілому розгляд охорони промислових зразків на рівні ЄС та держав-членів свідчить про збагачення права ЄС щодо промислових зразків значною кількістю нових у порівнянні з міжнародною практикою положень, а також про стабільність і сприятливість запропонованої системи охорони.

4. Особливість гармонізації національного законодавства з охорони торговельних марок в ЄС — спрямування до наближення законів держав-членів з усіх питань охорони торговельних марок. Вказане відрізняється від моделі гармонізації «мінімальних прав» та підходів ЄС до гармонізації законодавства стосовно інших об'єктів промислової власності. Вказаний підхід не є наслідком ухвалення актів з гармонізації: це позиція Суду ЄС, що призвела до майже повної уніфікації матеріального права щодо торговельних марок навіть у питаннях, визначених директивою 87/104/ЄЕС як необов'язкові, та, незважаючи на мету директиви, — лише часткову гармонізацію законодавства держав-членів. При цьому ухвалення директиви 87/104/ЄЕС, горизонтального інструменту гармонізації, розцінюється як важливий, проте не основний крок щодо утворення системи охорони торговельних марок в ЄС, що сталося із запровадженням охорони торговельних марок регламентом № 40/94. Важливою рисою процесу гармонізації є суттєвий вплив регламенту № 40/94 на її здійснення, що призвело до висновків щодо «вертикальної гармонізації» права держав-членів.

Реформа *acquis* щодо торговельних марок ЄС 2013—2015 рр. підтверджує шлях ЄС із досягнення повної уніфікації національного законодавства з торговельних марок, а також посилення зв'язку національних систем охорони з системою торговельної марки Спільноти. Вказане має бути досягнуто через визначення раніше необов'язкових положень директиви обов'язковими, більшого наближення положень матеріального права, урахування у директиві рішень Суду ЄС, а також утворення однотипної процедури розгляду заявок національними відомствами, що мають відповідати правилам Офісу з гармонізації Внутрішнього ринку (Study on the Overall Functioning, 2011).

Таким чином, відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, практика охорони торговельних марок в ЄС поступово призводить до уніфікації охорони прав на торговельні марки в державах-членах, що досягається через зміни положень директиви та рішення Суду ЄС, які суттєво зменшують або виключають можливість запровадження державами відмінних умов охорони на національному рівні.

5. Особливістю регіональної охорони найменувань походження в ЄС є запровадження суттєво вищих стандартів охорони, ніж передбачено на міжнародному рівні Лісабонською угодою про захист зазначень місця походження виробів та їхньої міжнародної реєстрації 1958 р. та Угодою *TRIPS*, а також введення реєстрації двох видів найменувань: найменувань місця походження, що відповідає національній практиці охорони, та географічних зазначень, зорієнтованих на нижчий стандарт охорони Угоди *TRIPS*. Також характерною є відсутність ухвалення ЄС актів гармонізації охорони НП та ГЗ у державах-членах і впливу на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації 1958 р. Зворотній вплив положень регламенту № 2081/92 на зміну національного законодавства з охорони позначень є суттєвим, однак відмінності у охороні позначень на національному рівні залишаються до цього часу. Варто акцентува-

ти увагу на запровадженні в ЄС вищих вимог щодо забезпечення захисту НП та ГЗ у порівнянні з торговельними марками, промисловими зразками, винаходами. Це стосується урахування введення зобов'язань дій *ex-officio* держав-членів з забезпечення захисту прав у адміністративному та судовому порядку, а також встановлення широких повноважень груп виробників, що мають бути утворені на відповідних територіях, стосовно моніторингу використання позначень, визначення, чи є гарантованою якість, репутація та аутентичність товарів з позначеннями НП та ГЗ на ринку, а також для забезпечення правового захисту НП та ГЗ.

Оцінки наявної системи охорони НП та ГЗ свідчать про сприйняття її виробниками та ефективність для захисту ринку держав-членів ЄС від підробок продукції та забезпечення високої якості товарів. Удосконалення системи охорони пов'язують зі спрощенням процедури захисту НП та ГЗ для малих виробників, розширенням переліку товарів та продуктів, відносно яких можлива реєстрація, удосконаленням інституту охорони традиційних гарантованих страв тощо (Gragnani, 2013, P. 383).

6. Гармонізація охорони авторського права і суміжних прав в ЄС оцінюється як приклад обмежених можливостей та слабкої ефективності застосування інструменту директив для наближення законодавства та доцільності уніфікації законодавства через ухвалення Регламенту з охорони авторського права в ЄС (Капіца, 2012, С. 529).

За оцінками європейських фахівців, програма гармонізації не досягла цілі утворення досконалого ринку товарів і послуг, що охороняються авторським правом і суміжними правами, та призвела до низки проблем. Процес гармонізації тривав 20 років, це поклало на законодавчий апарат держав-членів значний тягар. Оцінювання результатів імплементації директив на національному рівні виявило суттєві відмінності у державах-членах щодо засобів імплементації, що призвело до нових відмінностей у регулюванні через ухвалення не повною мірою гармонізованих національних актів. Також у випадку, коли через інструмент директив упроваджуються нові майнові права або об'єкти права, нова термінологія, двоступеневий рівень інтерпретації директив спочатку національними судами та потім Судом ЄС призводить до суттєвої правової невизначеності, а також до відмінностей в інтерпретації норм директив на національному рівні.

Гармонізацією законодавства не було вирішено проблеми віднайдення балансу між інтересами суб'єктів майнових прав і користувачів та доступу до результатів творчості, а також основної проблеми авторського права і суміжних прав у Європі — територіальності дії майнових прав. Посилення рівня охорони майнових прав у ЄС спричинило виникнення питань формування єдиного ринку вже внаслідок посиленого захисту майнових прав замість відміни бар'єрів у зв'язку з тим, що виключні майнові права залишаються чинними територіально у межах кожної з держав-членів. Тобто ухвалення директив не призвело до утворення єдиного авторського права ЄС, замість цього основним на практиці залишається національне законодавство з 25-ма різними

юрисдикціями та з дією національних виключних прав у межах кожної з країн. Здійснення уніфікації, тобто введення європейських прав інтелектуальної власності пов'язується з ухваленням Регламенту ЄС про авторське право і суміжні права. Така точка зору привертає увагу все більшого кола дослідників у Європі (Harmonizing, 2009, Р. 322—323).

Дослідження практики інституцій ЄС з наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності свідчить про відсутність єдиного підходу та вплив на процес гармонізації та уніфікації різних факторів: політичних цілей, інтересів економіки, готовності держав-членів.

Різна практика ЄС з уніфікації та гармонізації законодавства має враховуватись під час проведення робіт з адаптації законодавства. Це стосується врахування рішень Суду ЄС з інтерпретації норм актів ЄС, міжнародних конвенцій, що вплинули на уніфікацію охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, практики застосування законодавства та оцінок його ефективності, урахування недосконалості правових рішень щодо введення та охорони нових прав інтелектуальної власності (сертифікати додаткової охорони лікарських засобів, охорона змісту баз даних тощо).

## Висновки

1. Первинне законодавство ЄС до 2009 р., за винятком Договору про заснування Європейської Спільноти з атомної енергії, не регламентувало питань, пов'язаних з правом інтелектуальної власності, а також не визначало особливих завдань чи політики у сфері інтелектуальної власності, зокрема гармонізації національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності або утворення прав інтелектуальної власності Спільноти за виключенням окремих питань співвідношення правил конкуренції та промислової власності.

2. На першому етапі гармонізації законодавства у сфері права інтелектуальної власності використовувалась ст. 100 Договору ЄС, яка передбачала консультативну процедуру ухвалення рішень та визначала компетенцію Ради з ухвалення директив про зближення таких законів та інших нормативно-правових актів держав-членів, які справляють безпосередній вплив на створення та функціонування спільного ринку. Починаючи з 1992 р. використовувалась процедура співробітництва, передбачена ст. 251 ДЗЄС (колишня ст. 189b), до якої відсилала ст. 95. Зазначену компетенцію ЄС було підтверджено в ряді судових рішень.

Що стосується створення систем охорони *sui generis* прав на торговельні марки, сорти рослин та промислові зразки на рівні Спільноти, то для ухвалення відповідних регламентів використовувалась ст. 308 ДЗЄС, призначена для ухвалення рішень, коли є потреба досягнення однієї з цілей Спільноти та при цьому у Договорі не обумовлено необхідних повноважень. Застосування ст. 308 вимагає згоди всіх членів Ради ЄС на відміну від ст. 95, яка дозволяє ухвалити акт кваліфікованій більшості. Ст. 94—96 ДЗЄС не забезпечують правових під-



став для утворення таких прав на рівні Спільноти, бо у цьому випадку розглядається питання не гармонізації національних законів держав-членів, а утворення нової системи охорони.

3. Принципові зміни щодо компетенції ЄС у сфері інтелектуальної власності постали з підписанням Лісабонського договору, що визначив спеціальну компетенцію ЄС з утворення європейських прав інтелектуальної власності та вимоги до мови щодо таких прав (ст. 118), а також заснування спільної комерційної політики на єдиних принципах, що стосується, зокрема, «комерційних аспектів інтелектуальної власності» (ст. 133).

4. Застосування ЄС інструментів гармонізації та уніфікації законодавства для різних напрямів охорони інтелектуальної власності суттєво розрізняється, що визначається політичними та економічними чинниками, а також впливом регіональних договорів та договорів ВОІВ та *UPOV*. Так, для торговельних марок та промислових зразків утворення прав інтелектуальної власності шляхом ухвалення регламентів ЄС було чинником для попереднього ухвалення директив із гармонізації національного законодавства щодо торговельних марок та промислових зразків. Акти з гармонізації не ухвалювали щодо сортів рослин, враховуючи суттєву уніфікацію національного законодавства під впливом Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин *UPOV*.

Стосовно охорони авторського права та суміжних прав ухвалення директив оцінюються як приклад обмежених можливостей і слабкої ефективності застосування інструменту директив у цілях наближення законодавства та доцільності уніфікації законодавства шляхом ухвалення Регламенту з охорони авторського права в ЄС. Особливістю регіональної охорони географічних позначень і найменувань походження в ЄС є відсутність ухвалення актів гармонізації, а також відсутність впливу на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації 1958 р. У той же час суттєвим є зворотній вплив положень регламенту № 2081/92 про захист географічних позначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів на зміну національного законодавства із залишеними відмінностями охорони позначень до цього часу.

Особливим є поєднання інструментів уніфікації та гармонізації законодавства в ЄС щодо охорони винаходів, що визначалось політичними чинниками та призвело до утворення регіональної патентної охорони як складної системи міжнародного права, права ЄС та національного права держав-членів ЄС.

Політичні чинники були вирішальними у процесі ухвалення регламентів із уніфікації законодавства держав-членів ЄС стосовно сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів та засобів захисту рослин. Проте таке рішення вважають не оптимальним, а законодавство — складним для застосування з урахуванням альтернативи: продовження терміну дії патентної охорони на вказані об'єкти, ця можливість відносно європейських патентів була надана змінами до Європейської патентної конвенції 1992 року.



5. Мета ухвалення регламентів ЄС у сфері інтелектуальної власності — не тільки уніфікація національного законодавства, а й уніфікація охорони прав інтелектуальної власності в ЄС шляхом утворення нових прав інтелектуальної власності на рівні ЄС з базовим принципом незалежності від національного законодавства та дією на території всіх держав-членів ЄС. У зв'язку з цим треба відзначити різне розуміння застосування поняття уніфікації в ЄС: як уніфікації національного законодавства, так і забезпечення охорони єдиних прав інтелектуальної власності, що діють на території всіх держав-членів Європейського Союзу.

### **1.3. Вплив конвенцій Ради Європи на уніфікацію охорони прав інтелектуальної власності в Європі**

Рада Європи, заснована 1949 р., є найстарішою регіональною міждержавною європейською організацією. На 2017 р. до Ради входять 47 країн, включаючи держави-члени ЄС та Молдову, Україну, Росію, Грузію, Азербайджан, Вірменію<sup>50</sup>. Важливим напрямом діяльності Ради Європи є уніфікація законодавства держав-членів, що здійснюється шляхом укладання міжнародних угод, конвенцій, ухвалення кодексів, хартії та надання рекомендацій Комітету Міністрів та резолюцій Парламентської Асамблеї, які становлять акти *soft law* (Гнатовський, 2005, С. 90—91).

Радою Європи з 1960 р. ухвалено сім конвенцій, що різною мірою стосуються охорони авторського права і суміжних прав: Європейська угода про обмін програмами через телевізійні фільми (1958) № 27<sup>51</sup>, Європейська угода про захист телевізійного мовлення (1960) № 34<sup>52</sup> з протоколами 1965, 1974, 1983 та 1989 рр.<sup>53</sup>, Європейська конвенція про транскордонне телебачення

---

<sup>50</sup> Відповідно до Статуту Ради Європи її головною метою є «досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу» (ст. 1).

<sup>51</sup> European Agreement concerning Programme Exchanges by means of Television Films No. 27 dated 15.12.1958, вступила в силу 01.07.1961.

<sup>52</sup> European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 34 dated 22.06.1960, вступила в силу 01.07.1961.

<sup>53</sup> Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 54 dated 22.01.1965, вступив у силу 24.03.1965; Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 81 dated 14.01.1974, вступив у силу 31.12.1974; Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 113 dated 21.03.1983, вступив у силу 01.01.1985; Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 131 dated 20.04.1989, не вступив у силу.

(1989) № 132<sup>54</sup> з протоколом 1998 р.<sup>55</sup>. Також ухвалено Європейську угоду про попередження мовлення, що надходить зі станцій за межами національної території (1965) № 53<sup>56</sup>, Європейську конвенцію про спільне кіновиробництво (1992) № 147<sup>57</sup>, Європейську конвенцію з питань авторського права та суміжних прав у сфері транскордонного супутникового мовлення (1994) № 153<sup>58</sup>, Конвенцію про Європейське аудіовізуальне надбання (2001) № 183<sup>59</sup> з протоколом 2001 р. Крім того, Радою Європи ухвалено Декларацію про використання захищеної продукції радіо та телебачення, що зберігається в архівах організацій мовлення (1999)<sup>60</sup>, та сім Рекомендацій, зміст яких спрямовано на врегулювання сфери авторського права і суміжних прав, зокрема Рекомендацію щодо принципів, пов'язаних з питаннями авторського права у галузі телевізійного та кабельного телебачення (1986), Рекомендацію про заходи щодо захисту авторського права і суміжних прав, особливо у цифровому середовищі (2001), Рекомендацію про заходи щодо захисту суміжних прав організацій мовлення (2002)<sup>61</sup>. У сфері охорони промислової власності Радою Європи ухвалено Європейську конвенцію щодо формальностей для подання патентних заявок (1953)<sup>62</sup>; Європейську конвенцію про міжнародну класифікацію патентів на винаходи (1954)<sup>63</sup> та Конвенцію про уніфікацію певних

---

<sup>54</sup> European Convention on Transfrontier Television No. 132 dated 05.05.1989, вступила в силу 01.05.1993. Україна підписала цю Конвенцію 14 червня 1996 року, проте Конвенція та протокол 1998 року були ратифіковані Верховною Радою України лише 17 грудня 2008 року Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення» (ВВР, 2009, № 15, Ст. 203) із набуттям чинності 1 липня 2009 року.

<sup>55</sup> Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television No. 171 dated 01.10.1998, вступив у силу 01.03.2002.

<sup>56</sup> European Agreement for the Prevention of Broadcasts transmitted from Stations outside National Territories No. 53 dated 22.01.1965, вступила в силу 19.10.1967.

<sup>57</sup> European Convention on Cinematographic Co-Production No. 147 dated 02.10.1992, вступила в силу 01.04.1994. Конвенцію було підписано Україною, проте не ратифіковано.

<sup>58</sup> European Convention relating to questions on Copyright Law and Neighbouring Rights in the Framework of Transfrontier Broadcasting by Satellite No. 153 dated 11.05.1994, не вступила в силу.

<sup>59</sup> European Convention for the protection of the Audiovisual Heritage No. 183 dated 08.11.2001, вступила в силу 01.01.2008.

<sup>60</sup> Declaration on the exploitation of protected radio and television productions held in the archives of broadcasting organizations dated 9 September 1999.

<sup>61</sup> Recommendation R (86) 2 on principles relating to copyright law questions in the field of television by satellite and cable, dated 14 February 1986; Recommendation Rec (2001) 7 on measures to protect copyright and neighbouring rights and combat piracy, especially in the digital environment, dated 5 September 2001; Recommendation Rec (2002) 7 on measures to enhance the protection of the neighbouring rights of broadcasting organizations, dated 11 September 2002.

<sup>62</sup> European Convention relating to the formalities required for Patent Application No. 16, dated December 11, 1953, вступила в силу 01.06.1955.

<sup>63</sup> European Convention on the International Classification of Patents for Invention No. 17 dated 19.12.1954, вступила у силу 01.08.1955.

питань матеріального права стосовно патентів на винаходи (1963, *Strasbourg Convention*)<sup>64</sup>.

Роль Ради Європи у розвитку охорони авторського права і суміжних прав та її вплив на законодавство Європейського Союзу і діяльність ВОІВ не були повною мірою досліджені фахівцями. Варто згадати дослідження окремих конвенцій у контексті розгляду актів ЄС, виконані Kamina P., Helberger N. та ін. Роль Ради в утворенні єдиного європейського патенту та ухваленні Європейської патентної конвенції досліджували P. Auropa, G. Tookey, C. Wadlow та інші фахівці.

З урахуванням аналізу конвенцій та інших документів Ради Європи з охорони авторського права і суміжних прав у виданні «Авторське право і суміжні права в Європі» (Капіца, 2012, С. 67–98), у цьому розділі ми зосередимо увагу на положеннях конвенцій, що мали значення для розвитку охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, ВОІВ, а також в Україні.

### ***Охорона прав на винаходи***

У 1950-ті роки перевантаженість патентних офісів європейських країн експертизою патентних заявок, слабка їх взаємодія та суттєво різні вимоги як до змісту заявок на винаходи, так і проведення експертизи призвели до пропозицій щодо запровадження різних схем спрощення отримання патентної охорони в Європі. Зазначимо, що в ці роки *BIRPI* не займало активної позиції щодо посилення уніфікації патентного законодавства в обсязі більшому, ніж це було передбачено Паризькою конвенцією (зміна політики *BIRPI* були пов'язана з приходом у 1963 р. на посаду директора G. H. C. Bodenhausen та активізацією діяльності з посилення співробітництва між патентними офісами, розробки модельних законів та підготовки проекту Договору про патенту кооперацію) (Tookey, 1971, P. 81).

Римський договір про заснування ЄЕС було підписано лише 1957 року.

Створена у 1949 р. Рада Європи з початку своєї діяльності стала займатися питанням патентної охорони. Питання щодо утворення Європейського патентного офісу 13 серпня 1949 р. розглядалося Консультативною асамблеєю Ради Європи, а також Комітетом з економічних питань. У вересні 1949 р. до Ради було подано пропозицію щодо ухвалення проекту Конвенції зі створення Європейського патентного офісу.

У Звіті до проекту Конвенції зазначалася суттєва відмінність вимог з проведення експертизи заявок на винаходи патентними відомствами в Європі. Вказано, що у Франції, наприклад, патент видається без проведення експертизи на новизну, залишаючи власнику патенту доводити новизну у суді. У Великій Британії відомство публікує заявку з можливістю заперечень третіми особами щодо новизни винаходу. Подібна система діє у Данії, Ірландії, Норве-

---

<sup>64</sup> Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions No. 47, Strasbourg, dated 27.12.1963, вступила в силу 01.08.1980.

гії, Нідерландах та Швеції. В Італії, Бельгії, Греції, Люксембурзі й Туреччині патенти надаються без проведення експертизи, публікації заявки і процедури заперечень. У деяких країнах існують ускладнення з отриманням винахідником патентної охорони з невпевненістю щодо захисту його інтересів, а також використання патентів, виданих без проведення експертизи. Так, у Франції перед укладанням ліцензійного договору власник патенту мав самотужки здійснити експертизу для запобігання можливих судових позовів (Report, 1949).

У преамбулі проекту Конвенції зазначалося, що створення ЄПВ є суттєвим кроком до уніфікації національного законодавства з охорони промислової власності. Принциповим положенням проекту стало утворення Європейського патентного офісу, що мав виконувати експертизу на новизну та видавати «Сертифікат європейського винахідника» (*European Inventor's Certificate*) (ст. 1). Сертифікат не призводив до виникнення прав промислової власності, але висновок ЄПВ стосовно новизни винаходу мав бути підставою для видачі патенту національним офісом.

Європейський патентний офіс повинен був стати установою Ради Європи (ст. 6). Передбачалося, що ЄПВ буде отримувати патентну документацію національних офісів (ст. 4). Зазначимо, що за винятком вирішення питання щодо новизни, інші аспекти видання національного патенту вирішувались відповідно до законодавства країн-учасниць (ст. 1)<sup>65</sup>.

У 1950 р. Радою Європи було створено Комітет експертів з патентів, що складався з керівників національних патентних офісів та представників держав-учасниць. Розгляд проекту Конвенції засвідчив інші суттєві відмінності національного законодавства, які ускладнюють діяльність централізованої патентної системи (Patents, Innovation and Economic Performance, 2004, P. 28). У 1952 р. Комітет отримав доручення від Ради Міністрів дослідити подальші напрямки уніфікації національного законодавства (Plomer, 2015, P. 513) і підготував проекти двох конвенцій щодо заявок на винаходи та патентної класифікації.

Європейську конвенцію щодо формальностей для подання патентних заявок (European Convention, 1953) було ухвалено 11.12.1953 зі вступом у силу 1 червня 1955 р., Європейську конвенцію про міжнародну класифікацію патентів на винаходи (European Convention, 1954) ухвалено у 1954 р., а вступила у силу вона 1 серпня 1955 р. Підписання Європейської конвенції щодо формальностей для подання патентних заявок стало значною подією міжнародної охорони прав інтелектуальної власності. Метою Конвенції було «спростити та уніфікувати, наскільки це можливо, формальності, пов'язані з національним законодавством для подання патентних заявок» (Преамбула Конвенції). Треба вказати, що Конвенцію було відкрито для підписання для членів Ради Європи та після набуття чинності для інших країн-членів Міжнародного

---

<sup>65</sup>Appendix II to Report on the creation of a European Patents Office. Study for draft Proposal of a Convention on the creation of a European Patent Office. Council of Europe. Committee on Economic Affairs and Development. Doc. 75, 06 September 1949.

союзу з охорони промислової власності<sup>66</sup>. Конвенцією було визначено перелік документів, які можуть вимагатися у разі подання заявки (ст. 2). Суттєвою була норма, що у поданні заявки не можна відмовити, якщо в ній, окрім заяви, є: опис винаходу, малюнки (навіть, коли не дотримані формальні вимоги щодо подання опису та малюнків, визначені ст. 5, 6 Конвенції), а також сплачені збори (ст. 3). До того ж Конвенцією визначено вимоги до форми заяви (ст. 4), передбачено використання стандартної форми, що додавалася до Конвенції, визначено порядок надання відомостей щодо пріоритету у випадку патентування в інших країнах (ст. 7).

Ухвалення Конвенції призвело до суттєвої уніфікації патентного законодавства країн Європи стосовно вимог до подання заявок на винаходи. Її роль була вирішальною й при ухваленні положень щодо подання заявок Європейської патентної конвенції (1973), Договору про патенту кооперацію (1970), та Договору про патентне право ВОІВ (2000).

Преамбулою Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи (1954) визначено, що ухвалення уніфікованої системи класифікації патентів на винаходи має внести вклад у гармонізацію національного законодавства. Конвенція передбачала, що кожна з країн-учасниць буде застосовувати систему класифікації, запроваджену Конвенцією. Така система класифікації буде називатися «Міжнародною класифікацією» (ст. 1(1)), і кожна з країн буде використовувати Міжнародну класифікацію як основну чи допоміжну систему (ст. 1(2)). Конвенція передбачала також механізм внесення змін до класифікації та компетенцію Комітету експертів з патентів Ради Європи з її вдосконалення (ст. 2), а також вказівки на зазначення назви класифікації у документах (ст. 3). Як і у випадку Конвенції щодо формальностей для подання патентних заявок, Конвенцію після вступу у силу було відкрито для приєднання інших країн-учасниць Паризького Союзу (ст. 4).

Роль Конвенції для розвитку національної та міжнародної охорони прав на винаходи є надзвичайною. Її ухвалення дозволило запровадити уніфіковані підходи до класифікації патентних документів та надати можливість проведення дослідження близьких за предметною галуззю винаходів. Опублікована Радою Європи у 1968 р. версія системи класифікації включала вісім класів, 103 підкласів та 594 субкласів.

У 1967 році за ініціативи Ради Європи та на підставі Конвенції 1954 р. у рамках Об'єднаних бюро з охорони інтелектуальної власності було підготовлено та підписано Страсбурзьку угоду про міжнародну патентну класифікацію (1971). Її ухвалення в рамках *BIRPI* було пов'язано із зацікавленістю інших європейських країн у запровадженні єдиної класифікації, а також ухваленням Договору про патенту кооперацію. Як першу Міжнародну патентну класифікацію Страсбурзька угода визначила саме Міжнародну (європейську) класифі-

<sup>66</sup> Всього конвенцію ратифікували 21 країна. Etat des signatures et ratifications. Situation au 01/01/2016 <http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/016/signatures>

кацію патентів для винаходів, опубліковану Радою Європи 1 вересня 1968 р. (Guide to the International Patent Classification, 2016, P. 2).

Подальший розвиток міжнародної класифікації відбувався переважно зі збереженням класифікації, створеної в рамках Ради Європи, та деталізацією її основних груп та підгруп.

У преамбулі Страсбурзької угоди зазначено важливість Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи 1954 року: «Ураховуючи загальну цінність класифікації Ради Європи та її важливість для всіх країн-учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності, а також для країн, що розвиваються, сторони домовились, що текст Міжнародної (європейської) класифікації Ради Європи, опублікований Генеральним Секретарем Ради Європи 1 вересня 1968 року, приймається як класифікація в рамках Страсбурзької угоди»<sup>67</sup>. У зв'язку з подальшим удосконаленням патентної класифікації в рамках ВОІВ Конвенцію Ради Європи було денонсовано країнами-учасниками 18 лютого 1999 р.

Комітетом експертів також було запропоновано інші ініціативи з уніфікації законодавства, у тому числі взаємне визнання національних патентів. Ініціативу не було підтримано як таку, що призводить до суттєвих витрат з охорони прав та завантаження судів. Протилежна пропозиція стосувалася уніфікації матеріальних положень патентного законодавства, що, як було зазначено у обговоренні, є суттєво складним питанням, з урахуванням різних політик та законодавчих рішень у державах-учасниках Ради Європи (Council of Europe, CM (55) 137).

У 1955 р. Комітет Міністрів Ради Європи доручив Комітету експертів в першу чергу зосередитися на уніфікації національних критеріїв для визначення «промисловий характер», «технічний прогрес», «творчі зусилля», пріоритет та описання формул (Council of Europe, CM (55) 137). Проте лише 1962 р. Комітет запропонував проект Конвенції про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи, яку було ухвалено у 1963 р. (*Strasbourg Convention*)<sup>68</sup>.

Мета Конвенції — підтримка промисловості та винахідників, розвиток технічного прогресу та утворення міжнародного патенту шляхом уніфікації питань матеріального права щодо винаходів (Преамбула Конвенції). Таким чином, Конвенцію розглядали як засіб наблизитися до кінцевої мети — утворення системи видачі в Європі міжнародних патентів. Конвенція містила дев'ять статей, що стосувалися вимог до патентоздатності винаходів. Її було відкрито для країн-членів Ради Європи, проте після її вступу у силу Комітет Міністрів було уповноважено запрошувати до приєднання до Конвенції будь-яку державу-учасницю Паризького союзу з охорони промислової власності (ст. 10).

---

<sup>67</sup> Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification. Конвенцію підписано 24 березня 1971 р., вступила у силу 07.10.1975 р.

<sup>68</sup> Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions, Strasbourg, 1963. Конвенцію підписано 27.11.1963, вступила у силу 01.08.1980 р.



Конвенція зобов'язала держави-учасниці надавати патенти на винаходи, якщо винаходи є промислово придатними, новими та мають винахідницький рівень (ст. 1). Були визначені виключення з надання патентної охорони: винаходи, що суперечать публічному порядку або моралі; сорти рослин та породи тварин або суттєві біологічні процеси для отримання сортів рослин та порід тварин; вказані положення не мали включати мікробіологічні процеси та продукти (ст. 2). Конвенція визначила поняття «промислової придатності» (ст. 3); «новизни» (ст. 4). Винахід вважався новим, якщо він не становив рівень техніки. Також визначено рівень техніки, що включав будь-які відомості, надані публіці письмово або усно, а також використання винаходу перед датою подання патентної заявки. Новизну винаходу не мало порочити розкриття винаходу протягом шести місяців перед поданням заявки, якщо це було здійснено у зв'язку з очевидним зловживанням відносно винахідника чи його законного правонаступника, або у зв'язку з показом винаходу на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, визначення яких надано Конвенцією про міжнародні виставки, підписаною у Парижі 22.11.1928 та доповненою 10.05.1948.

Конвенція також визначила, що винахід має «винахідницький рівень», якщо він не є очевидним з урахуванням рівня техніки (ст. 5). Встановлювалось, що заявка на винахід повинна містити його опис, необхідні креслення, а також один або більше пунктів формули винаходу, які визначають обсяг захисту (ст. 8 (1)), опис винаходу має бути достатньо ясним та повним, щоб його зміг здійснити фахівець у відповідній галузі (ст. 8 (1)). Обсяг охорони визначається змістом формули винаходу, а опис та креслення треба брати до уваги під час інтерпретації формули винаходу (ст. 8 (3)).

Конвенція вступила у силу у 1980 р. Її положення були включені до Європейської патентної конвенції 1973 р., використані під час підготовки Договору про патентну кооперацію, Договору про патентне право ВОІВ, модельних законів ВОІВ. Вказані положення призвели до уніфікації патентного законодавства країн Європи, а також інших країн світу, визначили найсуттєвіші у патентному праві положення щодо патентоздатності винаходу.

### ***Авторське право і суміжні права***

Радою Європи також було започатковано регіональну уніфікацію законодавств країн Європи з охорони суміжних прав організацій телевізійного мовлення, окремих питань авторського права, а також транскордонного телебачення. Її роль суттєва й стосовно ухвалення багатосторонніх конвенцій Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

### ***Телевізійне мовлення***

Європейською угодою про обмін програмами через телевізійні фільми 1958 року визначалося, що за відсутності будь-яких обмежувальних



умов, на які могли погодитися виробник фільму та особа, яка робить внесок у створення цього фільму, організація мовлення під юрисдикцією держави, що є стороною даної Угоди, повинна мати право дозволяти в інших державах-сторонах Угоди використання на телебаченні телевізійних фільмів, виробником яких вона є.

При цьому організація мовлення вважається виробником фільму, якщо вона виявила ініціативу та взяла на себе відповідальність за створення цього телевізійного фільму, який визначається як візуальні або аудіовізуальні записи, призначені для трансляції по телебаченню. Якщо виробником фільму є інша особа, ніж організація мовлення, їй надається право, за відсутності будь-яких обмежувальних умов, дозволити організації мовлення використання на телебаченні такого фільму.

Невдовзі Радою Європи було ухвалено Європейську угоду про захист телевізійного мовлення (1960), якою були суттєво доповнені положення Угоди 1958 року, зокрема визначені основні суміжні права організації мовлення щодо ретрансляції, публічного сповіщення, публічного поширення дротовими засобами, публічного виконання, відтворення передач мовлення. Визначено, що охорона прав організацій мовлення має становити не менше 20 років. З багатьох питань Угода (1960) має вищі стандарти захисту майнових прав ніж ухвалена пізніше Римська конвенція ВОІВ (1961) (Kamina, 2005, P. 109). Однак Угода мала обмежену кількість ратифікацій, деякі з яких супроводжувалися застереженнями, пов'язаними з положеннями, що йшли далі за Римську конвенцію (Helberger, 1999, P. 3). 2002 року Радою Європи було ухвалено рекомендацію Комітету Міністрів державам-членам про заходи з поліпшення охорони суміжних прав організацій мовлення.

Розглянемо основні права організацій мовлення в контексті актів ВОІВ та Ради Європи.

*Виключне право дозволяти чи забороняти ретрансляцію своїх програм дротовими або бездротовими засобами одночасно або користуючись записами.* У ст. 1 Європейської угоди (1960) передбачено право санкціонувати або заборонити розповсюдження дротовими засобами, одночасно або користуючись записами. Рекомендація 2002 року розвиває положення цієї Угоди та рекомендує закріпити виключне право на ретрансляцію у будь-якій формі мовлення будь-якими засобами.

*Виключне право дозволяти чи забороняти запис своїх програм, виключне право дозволяти або забороняти пряме чи непряме відтворення записів своїх програм будь-яким чином та в будь-якій формі.* Римська конвенція зазначає такі ж положення, як і Європейська угода, але у ст. 13 (с) Римської конвенції є певні застереження щодо права на відтворення об'єктів мовлення. Водночас зазначена Рекомендація передбачає широкі права на пряме та непряме відтворення будь-яким чином та зазначає, що непряме відтворення — це вироблення копій з копій вищезазначених записів.

*Виключне право дозволяти чи забороняти фіксацію своїх програм дротовими або бездротовими засобами таким чином, що будь-яка особа може мати доступ*

до них з місця та в момент, обрані нею (право доступу). Рекомендація 2002 року відтворює положення Договору ВОІВ (1996) щодо права дозволяти або забороняти надання публіці права доступу стосовно виконань і фонограм.

*Виключне право дозволяти або забороняти надання публіці права розпорядження записами та копіями записів своїх програм шляхом продажу чи іншим шляхом.* Ні Римська конвенція, ні вищезгадана Європейська угода не захищають право на поширення. Згідно з цією Рекомендацією організації мовлення мають бути захищені від незаконного поширення своїх продуктів, особливо якщо програма не є предметом авторського права. Нагадаємо, що Договором ВОІВ 1996 року було надано право захисту від незаконного поширення іншим категоріям суб'єктів суміжних прав — виконавцям і виробникам фонограм.

*Виключне право дозволяти або забороняти публічне використання своїх програм, якщо таке сповіщення робиться у місцях, доступних для публіки за певну плату.* Римська конвенція та Європейська угода передбачають захист зазначеного права. Рекомендація 2002 р. передбачає, що кожна з країн-членів у національному законодавстві може визначити межі плати на власний розсуд.

У Рекомендації зазначено, що держави-члени мають взяти до уваги не тільки проблему захисту суміжних прав організацій мовлення, але і питання, пов'язані з програмами, що доносяться через сигнали, які передаються до сповіщення. Справа в тому, що пірати перехоплюють такі програми ще до того, як вони вийдуть в ефір. З цієї причини Брюссельська конвенція про поширення сигналів через супутники (1974) збільшує рівень охорони прав організацій ефірного мовлення шляхом заборони протизаконного розповсюдження за допомогою супутника закодованих у сигналах програм, незалежно від того, можуть вони бути ухвалені широким загалом чи ні, оскільки, за визначенням Римської конвенції, випромінювання таких сигналів не вважається ефірним мовленням. Більше того, охорона за цією Конвенцією стосується випадків, коли вторинні сигнали розповсюджуються за допомогою кабелю, що взагалі Римською конвенцією не передбачено. Через наведені причини Рекомендація пропонує державам-членам гарантувати організаціям мовлення додатковий захист на національному рівні, надаючи їм виключні права щодо таких сигналів.

*Строки чинності майнових прав організацій мовлення* за Рекомендацією складають 50 років, відрховуючи з останнього дня року, в якому було здійснено передачу програми мовлення. Договори ВОІВ (1996) та *TRIPS* передбачають аналогічний строк чинності суміжних прав, у той час як Римською конвенцією встановлено термін лише у 20 років.

Знайомство з наведеними положеннями Рекомендації (2002) не залишає сумніву, що її розробники, як свого часу розробники Європейської угоди (1960), намагалися наділити організації мовлення майновими правами інтелектуальної власності, аналогічними правам виконавців і виробників фонограм у частині прав на «запис», «відтворення», «продаж», а також (стосується лише Рекомендації) «права доступу» і застосування *технологічних заходів та інформації з управління правами*.

На нашу думку, зазначені акти Ради Європи не набули широкого відображення у національних законодавствах держав-членів, зокрема, через невизначеність понять «програма мовлення» чи «передача мовлення».

Достатньо згадати положення Європейської конвенції з питань авторського права і суміжних прав у сфері транскордонного супутникового мовлення від 1994 р. № 153: «виконавці мають виключне право, зокрема щодо трансляції та публічного сповіщення їх виконань, крім випадків, коли виконання утворює передачу мовлення». За таких обставин наділення організацій мовлення вищенаведеними правами утворило б конфлікт інтересів, з одного боку, між цими організаціями та, з іншого боку, між авторами, виконавцями, виробниками фонограм, виробниками відеограм, чиї об'єкти права інтелектуальної власності входять до складу передач (програм) мовлення лише на підставі ліцензійних (обмежених) прав організацій мовлення на публічне сповіщення таких об'єктів.

Водночас визнання записаної передачі мовлення, відповідно, «фонограмою» (згідно з Римською конвенцією та Договором ВОІВ про виконання і фонограми 1996 року) чи «фільмом» (згідно з директивою 2001/29/ЄС) стало б, на нашу думку, втіленням наведених вище положень Ради Європи, хоча б у межах тих передач мовлення, які записані (вказане не враховує компіляцією наявних записів) безпосередньо організаціями мовлення. Саме такий правовий підхід було передбачено у проекті Закону України «Про авторське право і суміжні права», зареєстрованому у Верховній Раді від 08.05.2009 р. № 4451.

Два інших положення Рекомендації виглядають суперечливими: право організацій мовлення на *«публічне використання своїх програм, якщо таке сповіщення робиться у місцях, доступних для публіки за певну плату»* і *«захист сигналів, які передають до сповіщення програми мовлення»*.

Перше з наведених прав передбачено не лише Європейською угодою (1960) і Римською конвенцією, але й багатьма національними законами, у тому числі й ст. 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», проте на практиці ця норма не діє не лише в Україні. У законодавстві європейських країн також невідомі позитивні прецеденти реалізації цієї норми. На нашу думку, одна з причин — наявність потенційного конфлікту інтересів, описаного вище. До того ж, під різні тлумачення підпадає словосполучення *«у місцях, доступних для публіки за певну плату»*. Незрозуміло, чи йдеться про плату за використання програм, чи про плату у більш широкому тлумаченні. Можливо, на період розробки Римської конвенції (1930-ті рр.), за обмеженої кількості телевізійних приймачів, була актуальною послуга з перегляду телевізійних передач у публічних місцях за плату. Очевидна неактуальність таких майнових прав інтелектуальної власності опосередковано підтверджується не лише недієвістю цієї норми, але й відсутністю судових суперечок з цього приводу.

Порушена проблема стосовно *«захисту сигналів, які передають до сповіщення програми мовлення»* є, беззаперечно, актуальною, але має вирішуватися не у площині заходів з поліпшення охорони суміжних прав організацій

мовлення: не можна засіб поширення об'єкта суміжного права прирівнювати до самого цього об'єкта у контексті майнових прав інтелектуальної власності.

### ***Транскордонне та кабельне телебачення***

Чотири документи Ради Європи спрямовано на врегулювання проблем, пов'язаних із транскордонним та кабельним телебаченням<sup>69</sup>. Останнє у країнах Європи також може бути транскордонним.

Безпосередній вплив на ухвалення директиви ЄС (1989) про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення (89/552/ЄЕС), склало ухвалення Радою Європи Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 р. № 132 (абз. 8 Преамбули директиви 89/552/ЄЕС). Конвенція надала визначення мовників, які перебувають під юрисдикцією держави-учасниці; зобов'язання компетентних органів держав надавати інформацію про відповідного телемовника; обов'язки телемовника стосовно надання послуг, зокрема поваги до гідності людини та основних прав людей; кожній фізичній або юридичній особі визначено право на відповідь, принципи доступу громадськості до інформації щодо подій. Окремо Конвенція визначила положення щодо виділення ефірного мовлення європейським творам, принципів телереклами та телепродажу, їхню тривалість, а також спонсорства.

Положення щодо авторського права у зазначеній конвенції згадуються, зокрема, у п. 4 ст. 10: «Сторони забезпечують неможливість трансляції телемовником, який підпадає під їхню юрисдикцію, кінематографічних творів у строки, не погоджені з власниками прав».

Основні положення Конвенції увійшли до директиви ЄС 89/552/ЄЕС щодо телевізійного мовлення 1989 року.

Інші документи Ради Європи (Рекомендації R (84) 22 та R (86) 2) були ухвалені перед ухваленням директиви 93/83/ЄЕС 1993 року про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав у разі застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції.

Рекомендація R (86) 2 Комітету Міністрів про принципи, що стосуються питань авторського права у галузі супутникового та кабельного телебачення (1986), запропонувала державам-учасницям дотримуватися таких принципів:

- зобов'язання держав щодо гарантій суб'єктам права можливості здійснювати ефективний контроль за користуванням їхніми творами супутниковим та кабельним телебаченням;

---

<sup>69</sup> Рекомендація R (84) 22 щодо використання супутників для телебачення та звукового радіо від 7 грудня 1984 р.; Рекомендація R (86) 2 Комітету Міністрів про принципи, що стосуються питань авторського права в галузі супутникового та кабельного телебачення від 14 лютого 1986 р.; Європейська конвенція про транскордонне телебачення 1989 року № 132; Європейська конвенція з питань авторського права та суміжних прав у сфері трансграничного супутникового мовлення від 11.05.1994 № 153 (Конвенція не набула чинності).

- держави мають чітко відрізнити такі поняття, як «програма кабельного телебачення» та «поширення програми через кабель». Програма кабельного телебачення — це програма, яка передається через кабель та не походить з передачі мовлення. Водночас, програма кабельного телебачення може походити з передачі мовлення, якщо поширення через кабель не здійснюється одночасно з програмою мовлення чи, все ж, здійснюється одночасно, але, при цьому, на передачу мовлення, коли вона передається через кабель, накладено звуку чи зображення, які не містяться у програмі мовлення. Поширення програми через кабель — це поширення через кабель програми мовлення одночасно з передачею мовлення цієї програми, без будь-яких її змін;

- трансляція захищених творів та інших об'єктів майнових прав через пряме супутникове мовлення регулюється положеннями щодо трансляції чи публічного сповіщення;

- кабельне розповсюдження захищених творів та інших об'єктів майнових прав, що передаються через супутник прямого мовлення, будуть розцінюватися як кабельне розповсюдження передач, якщо воно одночасне, повне та незмінне, і як програма кабельного телебачення, якщо відсутній хоча б один із цих критеріїв;

- держави мають сприяти однаковому тлумаченню положень щодо авторського права та суміжних прав стосовно супутникової трансляції тощо;

- держави для надбання відповідних прав для кабельного поширення супутникових сигналів мають ввести систему примусового ліцензування, якщо задовільне рішення не може бути досягнуте на підставі договору і суспільний інтерес вимагає такого ліцензування.

Ці та інші положення визначили основні принципи, що стосуються передачі творів через супутники та за допомогою кабельного телебачення, що зіграло роль під час ухвалення директиви 93/83/ЄЕС, у якій зацентровано на взаєминах щодо реалізації прав на мовлення через супутник та кабельну ретрансляцію, у тому числі з організаціями колективного управління.

Європейською конвенцією про транскордонне телебачення (1989) передбачено неможливість трансляції телемовником кінематографічних творів у строки, не погоджені з суб'єктами прав. У контексті даного дослідження найцікавішими є такі положення Європейської конвенції з питань авторського права і суміжних прав у сфері транскордонного супутникового мовлення (1994):

- регулювання передачі творів та інших об'єктів, що відбувається з території певної держави, здійснюється відповідно до законодавства цієї держави;

- договір колективного управління правами з організацією мовлення для певної категорії творів, окрім кінематографічних творів і творів, створених подібним до кінематографії способом (згідно з законодавством України — аудіовізуальних творів), може поширюватися на визначених умовах також на суб'єктів права тієї ж категорії, які не уклали договір з відповідною організацією колективного управління.

Наведене у Рекомендації R(86)2 «одночасне, повне та незмінне розповсюдження через кабель захищених творів та інших об'єктів майнових прав» в

українському законодавстві визначено як «ретрансляція». Тому згідно з цією Рекомендацією для такого способу використання операторами телекомунікаційних послуг об'єктів авторського права і суміжних прав доцільним є запровадження в Україні практики примусового ліцензування, тобто обов'язкового укладання договорів з належними організаціями колективного управління.

Окремої уваги заслуговує факт ратифікації Україною Європейської конвенції про транскордонне телебачення (1989). Адже загальновідомо, що введення у господарський обіг призначених для показу у кінотеатрах фільмів (насамперед, високобюджетних) передбачає заборону на їхнє публічне сповіщення протягом встановленого строку згідно з відповідними контрактами (зазвичай, від півроку до двох років). Свідоме чи несвідоме порушення умов таких контрактів, наприклад ретрансляція фільму з території держави, на яку зазначена Конвенція не поширюється, може спричинити значні економічні санкції, на що звертають особливу увагу національні мовні організації та провайдери телекомунікаційних послуг.

Європейська конвенція з питань авторського права і суміжних прав у сфері транскордонного супутникового мовлення (1994) передбачає, зокрема, дотримання законодавства держави, з території якої відбувається публічне сповіщення творів та інших об'єктів, що не звільняє особу, яка використовує результати такого сповіщення, від дотримання нею вимог національного законодавства. Інше важливе положення — це пропозиція застосовувати до організацій мовлення, що забезпечують транскордонне телебачення, примусове ліцензування за використання творів, за винятком аудіовізуальних творів.

В Україні використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань певними способами, до яких належить і транскордонне супутникове мовлення, регулюється через передбачене законодавством примусове ліцензування. На аудіовізуальні твори національне законодавство поширює загальні підходи щодо творів як таких і не передбачає примусового ліцензування. Водночас саме за авторами аудіовізуальних творів, які передали (відчужили) власні майнові права інтелектуальної власності іншим особам, закріплено право на плату, зокрема за використання таких творів засобами транскордонного супутникового мовлення, що може впроваджуватися через організації колективного управління. Таке право авторів аудіовізуальних творів на плату не потрібно ототожнювати з майновими правами інтелектуальної власності на аудіовізуальні твори суб'єктів таких прав.

Отже, діяльність в Україні організації колективного управління щодо збору плати в інтересах авторів аудіовізуальних творів не пов'язана з наданням дозволу на використання аудіовізуальних творів, а відтак не може ототожнюватись з примусовим ліцензуванням. Тому українське законодавство не суперечить даній Європейській конвенції.



### **Становлення сучасного інформаційного суспільства**

Наступні чотири акти Ради Європи переважно не містять положень з урегулювання сфери авторського права і суміжних прав<sup>70</sup>. Водночас їхній зміст є важливою складовою міжнародного права, підґрунтям для подальшого становлення сучасного інформаційного суспільства щодо поваги прав творця.

Важливим у Європейській конвенції про спільне кіновиробництво (1992) є визначення терміна кінематографічний твір. Іншим її досягненням є визначення істотних умов договору між співпродюсерами про спільне виробництво кінематографічного твору, що передбачає спільні права з приводу оригінала-негатива тощо. Рекомендація R(94) наголошує на необхідності підвищення освіченості та обізнаності в галузі авторського права і суміжних прав серед громадськості у цілому і, зокрема, серед адвокатів, суддів, прокурорів та інших спеціалістів.

У Декларації 1999 року про використання захищених радіо- та телевізійних постановок, які зберігаються в архівах організацій мовлення, зазначено важливість напрацювання механізмів використання вказаних постановок із забезпеченням прав їхніх творців. Варто зазначити, що Конвенція про Європейське аудіовізуальне надбання 2001 року визначила, що передання матеріалів до архівів не означає передання будь-яких прав на користування ними.

Європейську конвенцію про спільне кіновиробництво Україна підписала ще 2004 року, проте не ратифікувала. На нашу думку, її ратифікація була б доцільною як з точки зору узгодження термінології національного законодавства з міжнародними стандартами, так і для забезпечення правових засад для налагодження спільного кіновиробництва хоча б з тими державами-членами, з якими Україна має традиційно тісні культурні зв'язки, зокрема й у кіногалузі, — РФ, Польща, Грузія, Вірменія та ін.

Важливість Рекомендації R(94) пов'язана із визначеними принципами підвищення освіченості та обізнаності у галузі авторського права і суміжних прав, що охоплюють різні сфери суспільних відносин, наприклад в економіці, судовій практиці, інформатиці, мистецтві, різноманітних навчальних дисциплінах, гуманітарних науках, засобах масової інформації, дослідженнях; передбачається, що держави-учасниці мають сприяти освіченості та обізнаності, підвищенню суспільного інтересу до діяльності творців.

У Декларації 1999 року вказується, що багато мовників зберігають у своїх архівах істотну кількість радіо- і телевізійних постановок, які є частиною національного і загальноєвропейського культурного надбання і мають важливу культурну, освітню або інформаційну цінність.

<sup>70</sup> Європейська конвенція про спільне кіновиробництво від 02.10.1992 № 147; Рекомендація R(94) 3 Комітету Міністрів державам-членам про сприяння освіченості та обізнаності в галузі авторського права і суміжних прав щодо творчості від 05.04.1994; Декларація про використання захищених радіо та телевізійних постановок, які зберігаються в архівах організацій мовлення від 09.09.1999; Конвенція про Європейське аудіовізуальне надбання від 08.11.2001 № 183.

Новими формами розповсюдження матеріалів стало їхнє оцифрування та передання через нові електронні засоби масової інформації, що становить значний інтерес для використання Європейської аудіовізуальної спадщини. Раніше набуті права мовників на такі радіо- та телевізійні постановки зараз не дозволяють використовувати архіви таких постановок, тим більше для переведення їх у новий формат. З урахуванням кількості потенційних правовласників для мовників, що мають сумнівні права, часто неможливо виявити, знайти і домовитися з кожним окремим виробником програми або його правонаступником. Як наслідок, велика кількість творів, які мають культурну, освітню або інформаційну цінність, ризикують залишитись у архівах до закінчення строку охорони авторського права і суміжних прав. Ці твори або їхні відповідні частини не можуть бути запропоновані громадськості у цифровому форматі.

Отже, за Декларацією, мовники спільно з організаціями, що представляють інтереси суб'єктів права, мають докладати всіх зусиль для виявлення відповідних суб'єктів права і вирішення питань використання на договірних засадах. У випадку, коли попри такі зусилля неможливо отримати необхідні дозволи та з'ясувати майнові права, Декларація закликає, з одного боку, держави-члени відслідковувати це питання, а з іншого — суб'єктів права або їхніх представників чи організації, що їх представляють, і мовників вступити у переговори для ухвалення задовільного рішення.

У Декларації зазначено, що після оцінки нагальної ситуації в Європі буде вирішено, чи необхідно вжити відповідних заходів на рівні Ради Європи. Декларація ще 1999 року вказала на очевидну суперечність положень авторського права та необхідності широкого доступу публіки до культурних надбань в Європі. Цю тему почали активно обговорювати в ЄС лише з 2006 р. після ухвалення Європейською комісією Рекомендації з оцифрування та доступу онлайн до культурної спадщини та зберігання у цифровій формі <sup>71</sup>, а також у рамках Цифрового плану дій для Європи <sup>72</sup>. Вирішення поставленого у Рекомендації 1999 р. завдання щодо винайдення механізму доступу до раніше створених творів було здійснено з ухваленням ЄС директиви про деякі дозволені способи використання сирітських творів (Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works).

Актуальність Рекомендації 1999 р. є беззаперечною й для України, де у низці закладів (Національна телерадіокомпанія України, Державний архів кінофонофотодокументів тощо) зберігаються записи творів, переведення у цифровий формат і розширення доступу до яких має сприяти збереженню та піднесенню культурної спадщини.

---

<sup>71</sup> Commission Recommendation 2006/585/EC of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural content and digital preservation.

<sup>72</sup> A Digital Agenda for Europe. COM (2010) 245.

## Висновки

1. Аналіз діяльності Ради Європи у сфері охорони промислової власності свідчить, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка взяла на себе завдання створити міжнародну систему проведення експертизи на винаходи та видачі міжнародних патентів. Ініціатива Ради Європи 1949 року з ухвалення Конвенції зі створення Європейського патентного офісу сприяла системній роботі Ради з уніфікації європейського патентного законодавства і розробці та ухваленню Європейської конвенції щодо формальностей для подання патентних заявок (1953), Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи (1954) та Конвенції про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи (1963). Ухвалення конвенцій уможливило уніфікацію національного законодавства країн Європи. Конвенції також стали основою міжнародного законодавства з охорони промислової власності. Так, Страсбурзькою угодою про міжнародну патентну класифікацію (1971) як першу Міжнародну класифікацію ухвалено Міжнародну (європейську) класифікацію патентів для винаходів Ради Європи (1968). Норми конвенцій увійшли до Європейської патентної конвенції (1973), Договору про патентне право ВОІВ (2000), модельних договорів ВОІВ. Положення проекту Конвенції зі створення Європейського патентного офісу були реалізовані під час ухвалення Договору про патенту кооперацію (1970).

У післявоєнні роки Рада Європи посіла провідне місце у розвитку міжнародного законодавства з охорони винаходів, що відбувалось за відсутності або у перші роки становлення Європейського Економічного Союзу, а також за відсутності відповідних ініціатив з боку Об'єднаних міжнародних бюро з охорони інтелектуальної власності.

2. Роль Ради Європи у розвитку охорони авторського права і суміжних прав та її вплив на законодавство Європейського Союзу та діяльність ВОІВ не було повною мірою досліджено ні фахівцями країн СНД, ні Західної Європи. При цьому, беззаперечно, Рада Європи була першою європейською регіональною організацією, що побачила необхідність у вирішенні проблем охорони авторського права і суміжних прав у сфері мовлення та протидії піратству.

Про це свідчить розгляд питань авторського права щодо кабельного телебачення Радою 1986 року (Рекомендація R(86)), тоді як в ЄС це питання вирішувалось тільки у 1992 та 1993 рр. (директиви 92/100/ЄЕС, 93/83/ЄЕС). Європейська угода про захист телевізійного мовлення № 34 (1960) та Рекомендація Ради Європи 2002 року R(2002)7 визначили права організацій мовлення ширше, ніж це встановлено Римською конвенцією (1961) та, у певних випадках, Договорами ВОІВ (1996). Мова йде про право дозволяти або забороняти надання публіці права розпорядження записами та копіями записів своїх програм шляхом продажу чи іншим шляхом (захист від незаконного поширення), а також виключне право на ретрансляцію у будь-якій формі мовлення будь-

якими засобами. Актуальним є розвиток Радою Європи охорони суміжних прав організацій мовлення. Так, за Рекомендацією 2002 року організації мовлення мають бути захищені від незаконного поширення своїх продуктів, особливо якщо програма не є предметом авторського права. Договором ВОІВ (1996) було надано право захисту від незаконного поширення іншим категоріям суб'єктів суміжних прав — виконавцям і виробникам фонограм.

3. Суттєве значення мають документи Ради Європи щодо боротьби з піратством. Так, 1988 року Рада Європи схвалила Рекомендацію про заходи боротьби з піратством у сфері авторського права і суміжних прав, а в 1995 та 2001 рр. — Рекомендації про заходи проти звукового та аудіовізуального піратства та щодо протидії піратству у сфері цифрового середовища. Угоду *TRIPS* ухвалено 1995 р., а директиву ЄС 2004/48/ЄС щодо забезпечення прав інтелектуальної власності — лише у 2004 р.

У 1988 р. державам-членам було рекомендовано, що позивач повинен мати можливість вимагати передання йому прибутків, отриманих від піратської діяльності, як альтернативу до позову про відшкодування збитків (Рекомендація R(88)2). Директива 2004/48/ЄС закріпила це положення лише в 2004 р. У 1995 р. Рекомендацією R(95)1 визначено основні види піратства, на які необхідно запровадити заходи, що мають актуальність і тепер. Важливим є наголошення Рекомендації на необхідності утворення антипіратських підрозділів в органах поліції, спеціальних палат у кримінальних судах і трибуналах, які розглядають питання звукового та аудіовізуального піратства.

4. Набуття в ЄС упродовж 1990-х рр. пріоритету охорони авторського права і суміжних прав, входження до ЄС у 2004 р. нових європейських країн, зобов'язання щодо наближення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до стандартів ЄС в угодах ЄС про асоціацію та про партнерство і співробітництво з іншими країнами — усе це призвело до поступового зменшення ролі Ради Європи у порівнянні з ЄС стосовно розвитку законодавства з авторського права і суміжних прав. Водночас, враховуючи, що до 1973 р. до ЄС входило лише шість держав, а до Ради Європи — 18, до 2004 р. — 15 та 39 держав відповідно, роль Ради Європи у гармонізації законодавства країн Європи у вказаній царині та в обговоренні проектів документів, положення багатьох з яких пізніше увійшли до директив ЄС, не має бути недооціненою. Хоча інтерес Ради Європи до авторського права і суміжних прав обмежувався переважно сферами мовлення, телевізійних програм та кіновиробництва, а також протидією піратству, Рада Європи на сьогодні залишається провідною європейською регіональною організацією, що робить вагомий внесок в охорону авторського права і суміжних прав, зокрема організацій мовлення та кіновиробників.

5. Розгляд документів Ради Європи і законодавства України свідчить, що певна частина положень європейських угод та рекомендацій відображена в національному законодавстві. Проте в Україні не здійснювався системний розгляд зазначених актів із напрацюванням пропозицій стосовно доповнень або внесення змін до законодавства. Актуальним щодо відображення у зако-

нодавстві та використанні у діяльності органів державної влади зокрема є: ухвалення програм освіченості та обізнаності у галузі авторського права та суміжних прав; удосконалення законодавства з використання радіо- та телевізійних постановок, які зберігаються в архівах організацій мовлення тощо.

### **1.4. Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності та перспективи його гармонізації**

Дослідження негармонізованого законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності є важливим із урахуванням оцінки перспектив його гармонізації, а також аналізу національного досвіду з багатьох питань охорони прав інтелектуальної власності.

Як зазначено раніше, характерними рисами актів ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності є фрагментарність урегулювання на рівні ЄС правовідносин, пов'язаних з охороною об'єктів права інтелектуальної власності. Особливо це стосується об'єктів авторського права та суміжних прав. Суттєва відмінність моделей наближення національного законодавства до законодавства ЄС для асоційованих країн — кандидатів на вступ до ЄС та країн, які уклали з ЄС Угоди про партнерство та співробітництво чи Угоди 2014 р. про асоціацію, актуалізує розгляд національного законодавства з урахуванням положень актів ЄС і кращого досвіду національних правових рішень, що стосуються негармонізованого законодавства (Капіца, 2006d, С. 56—67). Негармонізоване законодавство у сфері авторського права і суміжних прав детально досліджено у виданні «Авторське право і суміжні права в Європі» (Капіца, 2012, С. 307—422). Окремі питання охорони прав на винаходи, фірмові найменування, охорони комерційної таємниці проаналізовано у виданні «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України» (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 196—210, 240—248, 320—340) та у цій книзі.

Аналіз національного законодавства держав-членів ЄС з охорони інтелектуальної власності дає змогу виділити зазначені нижче сфери законодавства, негармонізованого на рівні ЄС (Капіца, 2016a).

*Авторське право та суміжні права:*

визначення:

об'єктів, яким надається охорона;

об'єктів, що не охороняються;

переліку та змісту моральних та майнових прав автора;

особливостей урегулювання майнових прав на твори, створені під час трудових відносин та на замовлення;

випадків та змісту вільного використання творів;

особливостей використання та сплати винагороди за публічне використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою;

умов відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав у домашніх умовах і виключно в особистих цілях (приватне копіювання);  
умов репрографічного відтворення;  
особливостей охорони фільмів, аудіовізуальних творів і відеограм;  
вимог щодо укладання договорів про передання майнових прав та ліцензійних договорів тощо.

Питання гармонізації законодавства з колективного управління авторським правом і суміжними правами установи ЄС розглядали з 2003 р. (European Parliament report, 2003). Результатом стало ухвалення Директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними правами та багатотериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку, яку було ухвалено 26 лютого 2014 року.

*Право промислової власності:*

охорона корисних моделей;  
патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютером;  
охорона географічних зазначень та найменувань походження (характерно, що регламент № 2081/92 здійснив лише обмежений вплив на національне законодавство);  
охорона фірмових найменувань;  
охорона сортів рослин (за суттєвої уніфікації законодавства під впливом Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин *UPOV*, а також впливом регламенту № 2100/94 національне законодавство має певні відмінності);

охорона службових винаходів, корисних моделей, промислових зразків (окремі питання) і виплата винагороди;  
договори про передання майнових прав та ліцензійні договори тощо.

*Захист прав інтелектуальної власності:*

кримінально-правовий захист прав;  
цивільно-правовий та адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет тощо.

2016 року ЄС було ухвалено Директиву щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (торговельних секретів) проти незаконного привласнення, використання та відкриття, спрямовану на гармонізацію суттєво відмінних положень національного законодавства держав-членів з охорони комерційної таємниці та ноу-хау (див. розд. 4.3). У деяких із зазначених вище сфер Європейська комісія висувала ініціативи та розроблювала проекти актів гармонізації (відповідний аналіз міститься у розділах 3.1.3, 3.2, 4.4 цього видання). Так, ЄС не вдалось ухвалити проект Директиви ЄС щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних із комп'ютером 2002 р.<sup>73</sup>, що є цікавим прикладом, коли після п'яти років підготовки, обговорень, досліджень документ було відхилено переважною більшістю Європейського Парламенту (648 до 14 голосів).

---

<sup>73</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 20.02.2002. COM (2002) 92 final.



Це відповідало інтересам як супротивників розширення патентної охорони комп'ютерних програм, так і її прихильників, які бачили у встановленні чіткіших критеріїв патентування послаблення можливості патентування програмного забезпечення<sup>74</sup>.

У результаті патентування програмного забезпечення за Європейською патентною конвенцією та за національним законодавством держав-членів ЄС залишилось на національному, суттєво невизначеному, рівні. Проте проект директиви та матеріали досліджень Європейської комісії містять важливу інформацію щодо практики патентування винаходів, пов'язаних з комп'ютером за ЄПК та національним законодавством, що має практичне значення для отримання охорони українських винаходів у державах-членах ЄС та для вдосконалення законодавства України (див. розд. 3.1.3).

У 1997 р. Європейською комісією було представлено проект Директиви про наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель (Proposal for a Directive approximating, 1998, P. 13). Директива містила ряд цікавих і прогресивних для держав-членів ЄС і третіх країн положень, проте не була підтримана представниками промисловості. Це пов'язано з побоюваннями, що введення гармонізованої охорони посилить увагу до патентування в інших країнах корисних моделей і створить конкуренцію між патентуванням корисних моделей та патентуванням винаходів. Раніше цей інструмент, враховуючи незначний обсяг іноземних заявок на корисну модель, залишався переважно національним. Разом з тим проект директиви містив важливі напрацювання щодо посилення охорони корисних моделей. Це стосується введення обмеженішого (аніж для винаходу) винахідницького рівня. Заслуговує на увагу, що для процедур хірургічного або терапевтичного лікування не передбачено надання правової охорони. Важливим є зобов'язання патентного офісу з підготовки звіту щодо наявного рівня техніки за клопотанням заявника або іншої зацікавленої сторони. Проект директиви містив корисні положення щодо співіснування та перетворення заявок на винахід та корисну модель з можливістю подвійної охорони: один винахід міг становити одночасно або по чергово предмет патентної заявки та заявки на корисну модель. Вказане стосується і можливості подання заявок на корисні моделі в інші країни із зазначенням дати пріоритету першої заявки на корисну модель або на винахід упродовж 12 місяців з дати подання першої заявки та можливості зміни заявки на винахід на заявку на корисну модель (див. розд. 3.2). На цей час Європейська комісія не ініціює розгляд нових проектів актів щодо корисних моделей. Водночас досвід держав-членів ЄС, наприклад Австрії, ФРН, є особливо цінним для України з урахуванням проблеми невизначеності патентної охорони винаходів в Україні через низькі вимоги до видачі патентів на корисні моделі (розд. 6.2.2).

---

<sup>74</sup> European Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (1979/1/2004 — 0058/2005 — 2002/0047(COD)).

Суттєво різняться в державах-членах ЄС законодавство з охорони службових винаходів та сплати винагороди винахідникам, а також об'єктів авторського права, створених найманими працівниками, про що вказується, зокрема, у Заяві Європейської федерації національних академій наук «Майбутня патентна система Європейського Союзу» (2011) та дослідженнях європейських та українських авторів (The Future Patent System, 2011; Heinz, 2003; Капица, 1995; Андрощук, 2013). Правовідносини найманого працівника та роботодавця були врегульовані в ЄС лише стосовно комп'ютерних програм та баз даних директивами 91/250/ЄЕС і 96/9/ЄС.

Проте щодо інших об'єктів авторського права, а також службових винаходів, корисних моделей, промислових зразків, Європейською комісією на цей час не подані відповідні пропозиції. Це пов'язано із суттєвою відмінністю урегулювання творчої діяльності найманих працівників національним законодавством держав-членів та різними традиціями вирішення зазначених питань. Ряд європейських країн має багаторічний позитивний досвід поєднання інтересів як винахідника, так і роботодавця, а також регламентації виплати винагороди. Це стосується досвіду ФРН щодо застосування Закону «Про службові винаходи» (1957, зі змінами), який містить, зокрема, підходи до визначення розміру винагороди, а також Директиви Федерального міністерства економіки та праці ФРН щодо виплати винагороди за службові винаходи (1959, зі змінами). Заслугує на увагу також досвід Франції щодо врегулювання виплати винагороди колективними угодами та Національним комітетом з винаходів найманих працівників; Фінляндії із застосування Закону «Про право на винаходи найманих працівників» 1967 р. та Декрету 527/1988 (із змінами) щодо виплати винагороди винахідникам тощо.

В Україні норми галузевих законів щодо службових винаходів, промислових зразків, сортів рослин, інтегральних мікросхем та інших ОІВ є різними для різних ОІВ, вони не враховують особливості сучасного врегулювання стосунків роботодавця та винахідника в розвинутих країнах. Відсутнє на рівні закону і підзаконних актів визначення підходів до виплати винагороди винахідникам. Усе це послаблює зацікавленість винахідника у створенні винаходів, впливає на закріплення нижчої конкурентоспроможності і технологічного рівня українських підприємств. Перспективним, на наш погляд, є урахування у законодавстві України положень Закону ФРН «Про службові винаходи» та підходів щодо виплати винагороди, зважаючи на багаторічний досвід його застосування, а також розгляд моделі ФРН — як один із вдалих прикладів урегулювання відносин службового винахідництва, що використовується окремими урядами у процесі удосконалення національного законодавства (Relationship, 2004, Р. 13—14).

Фрагментарність гармонізації авторського права і суміжних прав в ЄС підкреслено у ряді досліджень (Hugenholtz et al., 2006, Р. 211—214). Зокрема, дослідження можливостей гармонізації укладання договорів у сфері авторського права в ЄС свідчить про суттєву відмінність національного законодавства держав-членів. При цьому норми, що застосовуються до договорів, як

правило, не містяться у певному законодавчому акті із застосуванням норм загального договірного права, авторського права, спеціального законодавства, що разом із принципово різними концептуальними підходами укладання договорів у ФРН, Австрії (моністичний підхід) та інших державах-членах ЄС визначає складність ухвалення акта гармонізації. Проте як «м'яке право» Європейська комісія рекомендує розробку модельних контрактів між авторами, виконавцями, з одного боку, та видавцями, продюсерами та організаціями мовлення, з іншого (Study on the conditions, 2000, P. 154, 155). Питаннями, актуальними для ЄС, є гармонізація законодавства щодо особливостей створення об'єктів авторського права найманими працівниками та за договором замовлення; передання прав і ліцензування; обмежень стосовно передання прав (майбутні твори, майбутні способи використання, обмеження обсягу прав тощо); виплати винагороди; випадки розірвання договору тощо. На цей час Європейська комісія не виступила з ініціативами щодо гармонізації законодавства з укладання договорів у сфері авторського права.

Викликом для ЄС є ухвалення Регламенту ЄС з авторського права, що мав би замінити національне законодавство з авторського права та вирішити проблему відмінності національних законодавств (див. розд. 2). Перелік винятків та обмежень Інформаційної директиви (ст. 5) у зв'язку з їхньою необов'язковістю та інколи досить широкими формулюваннями призвели до протилежного результату — запровадження у державах-членах суттєво відмінних виключень та обмежень (Guibault L. et al., 2007).

Ухвалення Кодексу авторського права та суміжних прав як систематизації чинних директив з уточненням випадків вільного використання Інформаційної директиви обговорюється Європейською комісією у ряді повідомлень та є предметом загальноєвропейських обговорень розвитку авторського права<sup>75</sup>. Проте з точки зору багатьох європейських фахівців проблема територіальних відмінностей авторського права має вирішуватися шляхом ухвалення Регламенту ЄС з авторського права з уніфікацією національного законодавства та заміною національних норм на норми права ЄС. У зв'язку з цим для уніфікації європейського законодавства, а також для вдосконалення охорони майнових та немайнових прав авторів суттєве значення має проект Європейського кодексу авторського права, підготовлений представниками академічної спільноти країн ЄС (проект Wittem) (European Copyright Code; Капіца, 2016b) (розд. 2.3).

На цей час пропозиції Європейської комісії щодо гармонізації законодавства стосуються переважно окремих питань охорони авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі, пов'язаних з реалізацією стратегії утворення Єдиного цифрового ринку ЄС та передбачають:

<sup>75</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe». COM (2011) 287 final. Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules. European Commission. July 2014.

- унесення змін до директиви 93/83/ЄЕС щодо супутникової та кабельної ретрансляції з забезпеченням легшого доступу до телевізійних та радіо програм, що транслюються онлайн;

- забезпечення легших можливостей оцифрування доступу до творів, продаж або надання доступу до яких не здійснюється, запровадження стандартизованої ідентифікації творів, каталогів систем з онлайнного продажу європейських фільмів;

- уточнення виключень Інформаційної директиви 2001/29/ЄС та інших актів ЄС щодо проведення досліджень текстів та даних у наукових цілях, застосування об'єктів авторського права у навчальних цілях, здійснення віддаленого доступу до творів у закритих електронних мережах для бібліотек, а також з метою дослідницьких цілей та навчання;

- удосконалення сплати зборів за приватне користування та репрографію;
- застосування заходів із забезпечення виплати справедливої винагороди за використання творів онлайн авторам та виконавцям тощо <sup>76</sup>;

- реалізацією положень Марракеського договору ВОІВ 2013 р. (див. розд. 2.5—2.7).

Аналіз негармонізованого законодавства країн ЄС з охорони авторського права і суміжних прав ілюструє наявність сфер, де гармонізація законодавства є актуальною, а досвід інших країн може бути використаний в Україні (Капіца та ін., 2012, С. 541—544). Так, дослідження законодавства і діяльності організацій колективного управління в державах-членах ЄС та Україні стосовно збору винагороди за опубліковані з комерційною метою фонограми і відеограми свідчить, що у більшості держав-членів збір винагороди виконавців здійснює одна організація чи колективні організації виконавців і виробників фонограм або спеціально утворена декількома колективними організаціями виконавців і виробників фонограм окрема єдина організація. Важливим є державний контроль збору винагороди у державах Східної Європи — нових членах ЄС.

Державам-членам ЄС властива ефективна практика щодо приватного копіювання, проте відмінності національного законодавства щодо виробників та імпортерів чистих носіїв і обладнання обумовило ініціативи Європейської комісії з вивчення актуальності гармонізації цього інституту у межах ЄС, проведення публічних слухань і запровадження процедури медіації щодо визначення розміру зборів у разі приватного копіювання та репрографії (Vitorino António, 2013).

---

<sup>76</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «Towards a modern, more European copyright framework». Brussels, 9.12.2015. COM (2015) 626 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions «Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market». Brussels, 14.9.2016. COM(2016) 592 final. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market Brussels, 14.9.2016. COM (2016) 593 final та інші.

В Україні незначні у порівнянні з державами ЄС суми зібраної винагороди, відсутність дієвих важелів впливу на осіб, що мають сплачувати збори, свідчать про малоефективність національного законодавства. Актуальним є введення контролю та адміністративної відповідальності за несплату зборів виробниками чи імпортерами обладнання та носіїв, а також, з урахуванням досвіду європейських країн, запровадження ефективного механізму розподілу коштів. Відсутнє також законодавче врегулювання та практика виплати винагороди авторам за репрографічного відтворення, яка упроваджена в ЄС із визначенням суб'єктів, що мають сплачувати винагороду, організації, яка має здійснювати її збір та розподіл, затвердження Урядом ставок виплати винагороди.

Актуальною для України є практика регулювання використання фільмів, аудіовізуальних творів і відеограм у державах-членах ЄС, що включає право автора використовувати власний твір в іншому аудіовізуальному творі, якщо аудіовізуальний твір не було оприлюднено упродовж певного строку або по закінченні певного строку від надання дозволу виробнику аудіовізуального твору; особливості завершення аудіовізуального твору, обмеження права виробника використовувати епізоди аудіовізуального твору тощо. Крім того у контексті піднесення та забезпечення ширшого доступу до культурної спадщини в Україні актуальним є урахування практики держав-членів ЄС та останніх ініціатив ЄС з гармонізації законодавства з авторського права та запровадження механізму доступу до «сирітських» творів (директива 2012/28/ЄС) і творів, доступ до яких відсутній на ринку (пропозиція до директиви щодо авторського права у Єдиному цифровому ринку, 2016) (див. розд. 2.7).

Уведення положень кримінально-правового захисту прав інтелектуальної власності до Угоди *TRIPS* уперше на міжнародному рівні уніфікувало мінімальні вимоги щодо кримінального захисту прав інтелектуальної власності держав, у тому числі держав-членів ЄС. Однак Угода *TRIPS* не надала відповіді, що розуміється під комерційним масштабом порушення прав на торговельну марку, авторського права і суміжних прав, що спричинило різне застосування Угоди у національних юрисдикціях. Різниця у кримінальних санкціях за порушення прав інтелектуальної власності, процесуальних дій у державах-членах ЄС спонукали Європейську комісію гармонізувати кримінальне законодавство держав-членів. У 2005 р. Єврокомісією було внесено до Європейського Парламенту та Ради Пропозицію щодо Директиви про кримінальні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, та до Ради — Рамкове рішення щодо посилення положень кримінального права для боротьби зі злочинам у сфері інтелектуальної власності<sup>77</sup>. Пропозиція передбачала введення кримінальних санкцій, які застосовуються у разі порушення прав інтелектуальної власності, уведених законодавством ЄС та / або

---

<sup>77</sup> Proposal for a European Parliament and Council Directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights. Proposal for a Council framework decision to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences. COM (2005)276 final.

які визначаються за національним законодавством державами-членами (ст. 1). Кримінальний злочин у цьому випадку — навмисне порушення у комерційних масштабах прав інтелектуальної власності, спроба його скоїти, пособництво та підбурювання (ст. 3). Санкції для фізичних та юридичних осіб включають: тюремне ув'язнення, штрафи, конфіскацію контрафактних товарів. Позитивною рисою проекту директиви стало визначення докладного переліку санкцій, а також рівня штрафів та обмеження волі у разі порушення прав. Однак ухвалення директиви не було підтримано Європейським Парламентом, бізнесовими колами, що зазначали можливість застосування санкцій проти приватних осіб, які використовують об'єкти права інтелектуальної власності для власних цілей, невиправдане застосування кримінальних санкцій у разі порушення прав на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, відсутність визначення суттєвих для кваліфікації злочину понять, таких як «комерційні масштаби», «замах на злочин» тощо.

Порівняння кримінального законодавства України та проекту директиви свідчить про існування в Україні в цілому вищих стандартів захисту прав інтелектуальної власності, ніж пропонуються до ухвалення в Європейському Союзі (Капіца та ін., 2012. С. 469—494). Разом з тим актуальним для України є урахування досвіду кримінально-правового захисту прав в таких країнах ЄС, як ФРН, Франція, Польща та інші (Капіца та ін., 2012. С. 469—475).

## Висновки

1. Дослідження національного законодавства держав-членів ЄС та ініціатив ЄС із гармонізації законодавства дає змогу виділити напрями національного законодавства, не охоплені гармонізацією. Це стосується охорони корисних моделей, патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером, охорони на національному рівні географічних зазначень та найменувань походження, фірмових найменувань, службових об'єктів промислової власності, укладання договорів у сфері інтелектуальної власності тощо. Законодавство у сфері охорони авторського права і суміжних прав гармонізовано лише з окремих питань із наявністю певних відмінностей щодо визначення: об'єктів, яким надається охорона та які не охороняються; змісту моральних та майнових прав автора; особливостей урегулювання майнових прав на твори, створені під час трудових відносин та на замовлення; випадків та змісту вільного використання творів; особливостей використання та сплати винагороди за публічне використання фонограм і відеограм, опублікованих із комерційною метою; умов відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав у домашніх умовах і виключно в особистих цілях; умов репрографічного відтворення; укладання договорів тощо. На цей час не ухвалений акт гармонізації щодо кримінально-правового захисту прав інтелектуальної власності. Відмінною є практика держав-членів ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет.

2. Суттєва відмінність моделей наближення національного законодавства до законодавства ЄС для асоційованих країн — кандидатів на вступ до ЄС та



країн, з якими укладено Угоди про партнерство та співробітництво ЄС і Угоди про асоціацію 2014 рр., обумовлює актуальність дослідження в Україні та країнах СНД негармонізованого законодавства, ініціатив ЄС з гармонізації, а також оцінки в Україні національного законодавства як відносно *acquis* ЄС, так і кращих правових рішень на національному рівні. Це стосується охорони корисних моделей, патентування винаходів, пов'язаних із комп'ютером, охорони службових винаходів, сплати винагороди за опубліковані з комерційною метою фонограми і відеограми, приватного копіювання та репрографії, а також інших питань.

## **1.5. Основні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС.**

### **Інститути права інтелектуальної власності ЄС**

#### ***Розвиток права інтелектуальної власності ЄС***

Періодизацію розвитку права інтелектуальної власності в ЄС розглянуто в низці публікацій із виділенням економічних і політичних важелів розвитку, а також певних етапів розвитку (Капіца, 2006b, С. 45—48; Капіца та ін., 2012, С. 15—66, 531—532). Варто зазначити відносну самостійність розвитку охорони авторського права і суміжних прав із ухваленням ЄС політичних документів та планів розвитку саме для цієї сфери та ухваленням ЄС документів, де комплексно розглянуто завдання щодо розвитку законодавства з усіх напрямів охорони інтелектуальної власності переважно у 2000-х рр.<sup>78</sup>

*1970—1980-ті рр.* є періодом виникнення правової юриспруденції ЄЕС з питань авторського права і суміжних прав та охорони об'єктів промислової власності внаслідок судової практики з окремих вузьких питань, пов'язаних із застосуванням до об'єктів авторського права і суміжних прав, права промислової власності правил конкуренції та вільного руху товарів. Результатом цього етапу було вирішення Судом ЄС дилеми співіснування охорони прав інтелектуальної власності та вільного руху товарів і правил конкуренції та розроблення доктрин «існування та здійснення права інтелектуальної власності», «вичерпання прав», «спільного походження» тощо. Характерною для цього етапу є відсутність широкої судової практики Суду ЄС щодо відмінностей національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності, що свідчить про відсутність суттєвих економічних чинників для гармонізації законодавства, а також тенденція надання переваги відмінностям національ-

<sup>78</sup> Повідомлення Європейської комісії «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць та першого класу виробів та послуг в Європі» *COM* (2011) 287 final, 24.05.2011 р. тощо.

ного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності, за винятком доктрини «вичерпання прав» та деяких інших питань (розд. 1.1).

### **Авторське право і суміжні права**

Аналіз особливостей гармонізації авторського права і суміжних прав держав-членів ЄС дозволяє виділити такі основні етапи розвитку авторського права і суміжних прав у ЄС.

*1988—1994 pp.* — формування та початок здійснення політики ЄЕС щодо наближення законів держав-членів у сфері авторського права і суміжних прав як відповіді на виклики розвитку технологій і запровадження широкої програми гармонізації, що передбачало ухвалення шести нових директив, додаткових актуальних питань, що вимагають ухвалення актів ЄС, а саме: строки охорони, право слідування та питань, де можливі певні ініціативи ЄС — репрографія, моральні права. Ці ініціативи, як вказано у розділах 1.1, 2.7, були наслідком не економічних чинників, а політичних рішень щодо гармонізації законодавства з важливих з точки зору Європейської комісії аспектів охорони авторського права і суміжних прав.

*1995—2001 pp.* — широке обговорення та визначення особливостей регулювання авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві з ухваленням Інформаційної директиви (2001).

*2008—2009 pp.* — визначення завдань, виходячи з політики створення Єдиного ринку для Європи XXI ст., спрямованих на: розвиток авторського права і суміжних прав для розповсюдження знань і нововведень, які отримані під час наукових досліджень і навчання за допомогою електронних засобів передавання інформації (з зосередженням уваги на можливих винятках авторського права у випадку бібліотек і архівів); розповсюдження інформації у зв'язку з навчанням і науковими дослідженнями; урегулювання особливостей використання об'єктів авторського права для людей з обмеженими фізичними можливостями; урегулювання використання інформації, створеної користувачами тощо.

Провідною рисою *сучасного етапу* є увага до можливостей цифрових технологій для використання об'єктів авторського права і суміжних прав, пошуку ефективних засобів захисту прав інтелектуальної власності в Інтернет-середовищі та управління авторським правом і суміжними правами у цифрових мережах. Інтенсивне обговорення саме вдосконалення охорони авторського права і суміжних прав у контексті утворення Єдиного цифрового ринку в ЄС визначають перспективи розвитку авторського права і суміжних прав в ЄС <sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Удосконаленню охорони авторського права і суміжних прав у зв'язку з утворенням Єдиного цифрового ринку присвячено низку документів ЄС: повідомлення Європейської комісії «Цифровий порядок денний для Європи» (2010), «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць та першого класу виробів та послуг в Європі» (2011), «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» (2015), «До сучасних

## **Право промислової власності**

Щодо основних етапів розвитку права промислової власності — першою ініціативою ЄЕС була підготовка у 1960—1962 рр. Європейської конвенції щодо європейського патентного права. Вона передбачала створення Європейського патентного офісу, який мав видавати патенти, чинні на території всього ЄЕС, та Європейського патентного суду. Офіс мав три офіційні мови: англійську, французьку та німецьку. Проте небажання держав-членів поступитися своєю компетенцією стосовно судового розгляду справ, пов'язаних із винаходами, а також визначити обмежену кількість мов для подання заявок та публікації опису винаходів стало причиною того, що шлях ЄС до утворення єдиного європейського патенту з ухваленням регламентів щодо єдиної патентної охорони, мовних вимог, а також підписанням Угоди про Єдиний патентний суд тривав понад 50 років і завершився лише у 2012 та 2013 рр.

Уведення єдиної патентної охорони оцінюється в ЄС як найзначніша подія у царині охорони прав інтелектуальної власності, що певною мірою завершує процес запровадження охорони прав промислової власності в межах усього ЄС (держав-членів — учасниць механізму посиленої кооперації) для провідних для економічного розвитку об'єктів права промислової власності: торговельних марок, промислових зразків, винаходів, сортів рослин, географічних зазначень та найменувань походження. Стосовно інших об'єктів права інтелектуальної власності протягом 1975—2009 рр. були відсутні документи, що розглядали б основні чинники та плани ухвалення актів ЄС у цілому для всіх об'єктів права інтелектуальної власності.

Аналіз підготовки Європейською комісією Зелених книг та Повідомлень щодо охорони окремих об'єктів права інтелектуальної власності, проектів актів ЄС свідчить про різні причини ініціатив. Крім того, характерними є тривалі періоди підготовки політичних документів, проектів актів та їх ухвалення, що пов'язано зі складністю узгодження окремих положень, а також з вирішенням організаційних питань (наприклад визначення місця розташування Офісу з гармонізації Внутрішнього ринку). На наш погляд, розглядаючи розвиток права інтелектуальної власності ЄС, варто зважати саме на перші ініціативи установ ЄС із запровадження регулювання у тих чи інших сферах.

Так, у 1976 р. Європейською комісією було підготовлено Меморандум про запровадження торговельної марки Спільноти (ТМС), одним із провідних висновків якого було, що ухвалення регламенту має здійснюватися разом із директивою щодо гармонізації законодавства держав-членів з охорони торговельних марок. Проте у зв'язку з політичними питаннями, наприклад щодо розташування Відомства ТМС, першою, після понад восьмирічного обговорення проекту, було ухвалено директиву 89/104/ЄЕС (1988), дещо пізніше — регламент № 40/94 (1993).

---

більш європейських умов охорони авторського права» (2015), «Підтримка справедливої, ефективної та конкурентоздатної європейської економіки, заснованої на авторському праві, у Єдиному цифровому ринку» (2016) тощо.

Зовнішні чинники були вирішальними в ЄС у процесі введення додаткової охорони лікарських засобів, а також охорони топографій інтегральних мікросхем у 1985—1990 рр. Так, підготовка Пропозиції про ухвалення Директиви про охорону оригінальних топографій виробників напівпровідникової продукції (1985) була пов'язана з ухваленням у 1984 р. в США Акта про охорону напівпровідникових мікросхем із визначенням, що охорона топографій напівпровідникових мікросхем іноземних громадян та компаній у США надається лише на умовах взаємності. Для запровадження додаткового терміну охорони винаходів у 1984 р. у США було ухвалено Закон про продовження строку патенту та цінової конкуренції на ліки, а у Японії з 1988 р. набули чинності зміни до Закону про патенти щодо продовження строку чинності патентів, пов'язаних із фармацевтичними препаратами (див. розд. 3.1.4). Ухвалення регламенту щодо додаткових сертифікатів охорони (проект акта було підготовлено 1990 р.) мало, таким чином, забезпечити фармацевтичним компаніям ЄС рівні умови конкуренції з виробниками у США та Японії.

Забезпечення розвитку європейської біотехнологічної промисловості — одна з цілей підготовки пропозиції до директиви щодо охорони біотехнологічних винаходів. Актуальність запровадження заходів із гармонізації підкреслено у ряді повідомлень Єврокомісії («Біотехнології у Спільноті» (1983), Біла книга «Завершення створення Внутрішнього ринку» (1985)). Запровадження заходів саме з боку ЄС пояснювалося відсутністю врахування тенденцій розвитку біотехнології в ЄПК (яку ухвалювали, коли сучасної біотехнологічної галузі не існувало), а також у національному законодавстві держав-членів. Проте складність погодження проекту директиви та різні погляди на врахування у проекті етичних аспектів охорони біотехнологічних винаходів призвели до того, що представлена у 1988 р. пропозиція директиви була ухвалена лише 1998 року.

Ухвалення актів з охорони торговельних марок сприяло підготовці у 1991 році Зеленої книги про правову охорону промислових зразків та відносно швидкій підготовці пропозиції Європейської комісії щодо регламенту про промислові зразки Спільноти та директиви щодо охорони промислових зразків 1993 року, які були ухвалені у 1998 та 2001 рр. відповідно.

Запровадження охорони найменувань походження для вин та харчових виробів в ЄЕС розглянуто Європейською комісією у 1988 році у процесі обговорення проблем майбутнього сільських регіонів ЄС із представленням проекту регламенту про захист географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів (1991). Основними чинниками утворення регіональної системи охорони було забезпечення конкурентоспроможності європейської харчової промисловості, а також захист її від підробок. Характерним є швидке ухвалення регламенту у 1992 р. Забезпечення швидшого розвитку харчової промисловості та полегшення охорони прав на сорти рослин шляхом уведення прав на сорти рослин Спільноти було провідним під час підготовки пропозиції щодо регламенту про права на сорти рослин Спільноти (1990). Як і у випадку регламенту щодо захисту географічних зазначень, його було ухвалено порівняно швидко — у 1994 р.

Увага Європейської комісії до питань охорони комерційної таємниці у 2011—2013 роках, на наш погляд, була пов'язана із політичним напрямом гармонізації законодавства у всіх можливих сферах охорони інтелектуальної власності, а не з економічними чинниками (Study on Trade Secrets, 2013). Проект директиви, представлений у 2013 р., було ухвалено вже у 2016 р.

Стосовно захисту прав інтелектуальної власності характерним для ЄС є поступове розширення сфери дії та урахування особливостей захисту прав інтелектуальної власності для різних ОІВ у регламентах щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами. ЄС ухвалено чотири редакції регламентів (1986, 1994, 2003, 2013 рр.) з виведенням митних засобів захисту на провідне місце серед засобів боротьби з контрафактною продукцією (розд. 5.2). Водночас невдалим був досвід гармонізації норм кримінального законодавства держав-членів із захисту прав інтелектуальної власності: не були ухвалені положення щодо кримінально-правового захисту проекту директиви із забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності (2003), а також проект директиви про кримінальні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (2005). Уперше про необхідність запровадження заходів з гармонізації законодавства щодо цивільно-правових засобів захисту Європейська комісія висловила у Зеленій книзі «Боротьба з підробками та піратством в Єдиному ринку» 1988 р., але проект директиви із забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності було представлено лише у 2003 р. і ухвалено у 2004 р. (розд. 5.1).

Враховуючи наведене, уявляється, що для об'єктів промислової власності можна виділити такі етапи.

1984—1989 рр. — ухвалення директив щодо гармонізації законів держав-членів про торговельні марки, топографію напівпровідникової продукції, а також регламентів про застосування правил конкуренції під час укладання ліцензійних угод і договорів про передання ноу-хау, проведення досліджень і розробок.

1991—1998 рр. — ухвалення директив про наближення законів стосовно біотехнологічних винаходів, промислових зразків; утворення прав Спільноти на торговельні марки і прав Спільноти на сорти рослин; ухвалення регламенту щодо охорони географічних зазначень та найменувань походження; підготовка пропозицій з гармонізації законів про корисні моделі.

1999—2002 рр. — уведення промислового зразка Спільноти й обговорення пропозицій щодо запровадження корисної моделі Спільноти, а також переміщення акцентів регулювання на реалізацію прав інтелектуальної власності — ухвалення плану заходів, спрямованих на боротьбу з піратством і підробленою продукцією.

2003—2012 рр. — посилення боротьби ЄС з піратською та контрафактною продукцією, а також інтенсивна діяльність із уведення патенту Спільноти. Так, у 2004 р. ухвалено нову редакцію регламенту № 1383/2003 щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що треба вживати до товарів, які порушують такі права, а

також директиву 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (2004). Європейська комісія затвердила Стратегію реалізації прав інтелектуальної власності в третіх країнах (10.11.2004), яка передбачає визначення країн пріоритетної уваги з порушеннями прав інтелектуальної власності, вплив на них шляхом політичного діалогу, технічної кооперації, санкцій. У 2012 р. завершено більш ніж п'ятдесятирічний шлях з утворення єдиної патентної охорони в ЄС із ухваленням регламентів щодо єдиного європейського патенту та мовних вимог, а також підготовкою у 2013 р. Угоди про Єдиний патентний суд.

На сучасному етапі ініціативи ЄС торкаються питань, де раніше діяльність із гармонізації національного законодавства не здійснювалася (захист комерційної таємниці) з провідною увагою, як зазначено вище, до врахування викликів єдиного цифрового ринку й удосконалення охорони та захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі.

### ***Інститути права інтелектуальної власності ЄС***

Місце права інтелектуальної власності в системі права ЄС та європейських країн та основні цілі ухвалення законодавства у сфері інтелектуальної власності є принципово відмінними.

У 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 права інтелектуальної власності; охоплення відносин щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності; застосування як провідного режиму юридичного регулювання методу дозволення; наявність розвинутих правових інститутів, що складають підгалузь. Основною метою удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності є захист прав та інтересів авторів, винахідників та інших творців об'єктів права інтелектуальної власності та інших осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності. Інститути права інтелектуальної власності виділяються за кожним з об'єктів (або однорідною групою об'єктів) права інтелектуальної власності. Норми права відповідного інституту зазвичай відображені у спеціальному законі, що урегулює правовідносини зі створення та використання об'єкта права інтелектуальної власності, підзаконних актах<sup>80</sup>.

З урахуванням важливості захисту прав інтелектуальної власності у другій половині 1990-х рр. у європейських країнах почав формуватися спеціальний інститут захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності як сукупність цивільно-правових, адміністративно-правових та кримінально-правових норм захисту майнових прав творців та інших осіб. Другорядне значення при цьому мало врегулювання проблеми співвідношення права інтелектуальної

---

<sup>80</sup> Як зазначає О.Ф. Скакун, головне призначення інститутів права — у межах своєї групи однорідних суспільних відносин забезпечити суцільне, відносно закінчене регулювання (Скакун, 2001, С. 248).



власності та права конкуренції, що здійснювалося відповідно до норм анти-монопольного законодавства.

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

До уведення торговельної марки Спільноти (1994) акти ЄС щодо охорони інтелектуальної власності та рішення Суду ЄС стосувалися переважно питань конкуренції та вільного обігу товарів. При цьому їхнє ухвалення мало місце в цілях відміни бар'єрів у торгівлі або протидії антиконкурентній практиці.

Посилення інтеграції держав-членів ЄС спричинило застосування інструментів регламенту з уведенням єдиних прав інтелектуальної власності на території всіх держав-членів ЄС: Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів (1992), Регламент Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти (1993), Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорти рослин Спільноти (1994), Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти (2002).

З урахуванням більш ніж тридцятирічного негативного досвіду підписання Конвенції про патент Спільноти, недоліків, пов'язаних з видачею європейських патентів за Європейською патентною конвенцією, а також позитивного досвіду застосування торговельної марки Спільноти, у 1997 р. ЄС розпочав новий етап запровадження патенту Спільноти<sup>81</sup>. Ця тема у 2000—2010 рр. посідала центральне місце серед ініціатив Європейської комісії в галузі інтелектуальної власності. У результаті створено єдиний європейський патент, що діє не в межах всього ЄС, а на території країн-учасниць механізму посиленої кооперації (розд. 3.1.1).

Уведення охоронних документів Спільноти дозволяє казати про формування власне права інтелектуальної власності ЄС як сукупності норм виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на території всієї Спільноти. Метою запровадження охорони прав на такі об'єкти є утворення єдиного ринку, усунення бар'єрів на шляху вільного пересування товарів і послуг, забезпечення добросовісної конкуренції<sup>82</sup>.

Ця мета ставилася і під час ухвалення ЄС директив, спрямованих на наближення національного законодавства щодо окремих питань охорони прав інтелектуальної власності (директиви з охорони авторського права і суміжних прав) або до гармонізації національного законодавства у цілому для окремих ОІВ (директиви з охорони торговельних марок, промислових зразків, типографій напівпровідникової продукції, комерційної таємниці).

<sup>81</sup> Promotion innovation through patents — Green Paper on Community Patent and European Patent System. *COM* (97) 314.

<sup>82</sup> Абз. 5 Преамбули Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 р. про торговельну марку Спільноти; п. 3 Преамбули Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Спільноти тощо.

Таким чином, можна казати про двоступеневу систему права інтелектуальної власності ЄС, що охоплює сукупність правових норм з утворення прав інтелектуальної власності Спільноти, а також ухвалених для наближення законодавства держав-членів (див. розд. 1.2). Характерно, що у деяких випадках ухвалення акта гармонізації мало на меті ще й ухвалення регламентів з утворення прав інтелектуальної власності Спільноти: стосовно торговельної марки ЄС та промислового зразка Спільноти.

Вважаємо, що про виділення права інтелектуальної власності в окрему галузь права ЄС можна буде говорити після запровадження охоронних документів ЄС або введення прав інтелектуальної власності ЄС на всі об'єкти права інтелектуальної власності (відносно ухвалення Регламенту ЄС з авторського права див. розд. 2.7), а також посилення гармонізації національного законодавства в не уніфікованій частині.

За аналогією з правом інтелектуальної власності континентальних країн можна зазначити такі інститути права інтелектуальної власності ЄС як охорона торговельних марок, промислових зразків, сортів рослин, географічних зазначень та найменувань походження. Ці інститути охоплюють усі суспільні відносини, пов'язані з набуттям і реалізацією прав на відповідні об'єкти на рівні Спільноти.

Особливе місце в ЄС посідає інститут охорони прав на винаходи, що складається, на відміну від інших об'єктів промислової власності, — з норм міжнародних договорів (Європейська патентна конвенція, Угода про Єдиний патентний суд); регламентів ЄС № 1257/2012 та № 1260/2012 щодо єдиної патентної охорони та мовних вимог; норм національного права держав-членів у частині, що віднесена до компетенції держав-членів Європейською патентною конвенцією та вказаними регламентами; а також норм актів ЄС, ухвалених з окремих питань охорони винаходів (директива 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів, регламенти ЄС про запровадження сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів та засобів захисту рослин № 1768/92, № 1610/96 та рішень Суду ЄС, що тлумачать положення вказаних актів.

Активного становлення в ЄС набуває інститут реалізації прав інтелектуальної власності, боротьби з підробленою та піратською продукцією. Він включає норми регламенту № 608/2013 щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами, а також норми директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

Актуальним є питання: яке місце належить у праві інтелектуальної власності ЄС нормам права конкуренції ЄС, що стосуються інтелектуальної власності, та чи повинні вони розглядатися лише у рамках права конкуренції? Значимо, що в монографічних дослідженнях права ЄС і права інтелектуальної власності, крім загального розгляду права конкуренції, в аналіз конкурентного законодавства обов'язково входить викладення пов'язаних з правом конкуренції аспектів права інтелектуальної власності як один із основних розділів (Волтер, 2002). На наш погляд, комплексний характер права інтелектуальної

власності ЄС обумовлює включення до нього також і питань права конкуренції: укладання договорів із трансферу технологій, проведення досліджень і розробок, договорів франчайзингу, інтелектуальна власність і спільні підприємства, інтелектуальна власність і зловживання монополієм становить тощо.

## Висновки

1. Розвиток права інтелектуальної власності ЄС — результат об'єктивних вимог утворення спільного ринку. Аналіз підготовки актів ЄС свідчить про різні чинники їх ухвалення — економічні, політичні, пов'язані з розвитком нових технологій, а також впливом міжнародних договорів, учасником яких є держави-члени ЄС.

Дослідження розвитку права інтелектуальної власності в ЄС дає змогу зробити висновок про певні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС. Загальним для об'єктів авторського права і суміжних прав і промислової власності є перший етап — 1970—1980 рр. Це етап виникнення правової юриспруденції ЄС з охорони інтелектуальної власності внаслідок судової практики з окремих вузьких питань, пов'язаних із застосуванням до об'єктів авторського права і суміжних прав, права промислової власності, правил конкуренції та вільного руху товарів. Характерним для цього етапу є відсутність широкої судової практики Суду ЄС щодо відмінностей національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності, що свідчить про відсутність суттєвих економічних чинників гармонізації законодавства.

У 1988—2016 рр. періодизація розвитку авторського права і суміжних прав пов'язана з політичними ініціативами ЄС щодо гармонізації законодавства, що безпосередньо стосується запровадження програми гармонізації (1988—1994), а також із розвитком інформаційного суспільства та ухваленням Інтернет-договорів ВОІВ 1996 р. (1995—2001); політики утворення економіки на основі знань (2008—2009); розвитку цифрових технологій та утворення єдиного цифрового ринку ЄС (2010—2017).

2. Стосовно інших об'єктів права інтелектуальної власності провідною для ЄС є політика утворення прав інтелектуальної власності Спільноти щодо основних об'єктів права промислової власності, а також сортів рослин із ухваленням необхідних для цього актів гармонізації законодавства. Це, на наш погляд, обумовлює динаміку розвитку права промислової власності в ЄС.

Також чинниками ухвалення актів ЄС стали зовнішні виклики (регламенти щодо додаткової охорони лікарських засобів та засобів захисту рослин, директива щодо охорони типографій напівпровідникової продукції), підтримка європейської промисловості (директива щодо охорони біотехнологічних винаходів), політика гармонізації законодавства (директива щодо охорони комерційної таємниці).

У 2003—2012 рр. характерною стала увага до підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності, на сучасному етапі увага ЄС спрямована на

розвиток єдиного цифрового ринку й удосконалення охорони та захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі.

3. Принципово відмінними є провідні цілі утворення права інтелектуальної власності ЄС (утворення Внутрішнього ринку, усунення бар'єрів на шляху вільного пересування товарів і послуг, забезпечення добросовісної конкуренції) та права інтелектуальної власності на національному рівні (захист прав творців та осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності).

4. Характерною для ЄС є двоступенева система права інтелектуальної власності ЄС, що охоплює сукупність правових норм утворення прав інтелектуальної власності Спільноти та норм, які було ухвалено з метою наближення законодавства держав-членів.

При цьому запровадження прав інтелектуальної власності Спільноти дозволяє казати про формування права інтелектуальної власності ЄС як сукупності норм щодо виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на території всього ЄС.

На сьогодні, на наш погляд, можна виділити такі інститути права інтелектуальної власності ЄС: охорона торговельних марок, промислових зразків, сортів рослин, географічних зазначень і найменувань походження, що охоплюють усі суспільні відносини, пов'язані з набуттям та реалізацією прав інтелектуальної власності Спільноти.

Особливе місце в ЄС посідає інститут охорони прав на винаходи, що складається з норм міжнародних договорів, національного права держав-членів, норм актів ЄС та рішень Суду ЄС щодо охорони винаходів. Активного розвитку в ЄС набуває інститут реалізації прав інтелектуальної власності, боротьби з піратською продукцією.

## ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Андрощук Г.О. (2013). Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва: монографія. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ. 236 с.

Бахін С.В. (2005). Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10. Москва: РГБ. 360 с.

Богуславский М.М. (1998). Международное частное право: Учебник. 3-е изд. Москва. 408 с.

Волтер К. (2002). Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб. Київ: Знання, КОО. 381 с.

Гнатовський М. (2005). Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Київ: Промінь. 224 с.

Зелена книга щодо вертикальних обмежень (1996). *СOM* (96) 721.

Капица Ю.М. (1995). Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. Киев: Инновационный центр НАН Украины. 57 с.

Капица Ю.М. (2002). Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование. Киев. 111 с.

Капица Ю.М. (2005). Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу. *Часопис Хмельницького університету управління та права*. № 3. С. 76—79.

Капица Ю. (2006а). Договір франчайзингу в праві України та Європейського Союзу. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 4 (30). С. 18—25.

Капіца Ю. (2006b). Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини.* № 33. С. 45—48.

Капіца Ю.М. (2006с). Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України. *Право України.* № 11. С. 78—81.

Капіца Ю.М. (2006d). Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології. *Бюлетень Міністерства юстиції України.* № 9. С. 56—67.

Капіца Ю.М. (2009). Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини.* № 37. С. 63—66.

Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. (2012). Авторське право і суміжні права в Європі. Київ: Логос. 696 с.

Капіца Ю.М. (2014). Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі. *Приватне право.* № 2. С. 80—88.

Капіца Ю.М. (2016а). Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності. *Юридична Україна.* № 3—4. С. 98—102.

Капіца Ю.М. (2016b). Кодифікація законодавства об авторском праве и смежных правах в Европейском Союзе и странах СНГ. *Legea si Viata.* Martie 2016. С. 19—22.

Капіца Ю.М. (2016с). Уніфікація і гармонізація національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Право України.* № 5. С. 93—101.

Кернз В. (2002). Вступ до права Європейського Союзу. Київ: Знання, КОО. 381 с.

Международное частное право (2004). Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ТК Велби, Проспект. 688 с.

Право Європейського Союзу (2013). підручник / за ред. О.К. Вишнякова. Одеса: Фенікс. 883 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України (2006) / за ред. Ю.М. Капіци. Київ: Слово. 1104 с.

Скаун О.Ф. (2001). Теорія держави і права. Харків: Консум. 704 с.

Татам А. (1998). Право Європейського Союзу. Київ: Абрис. 196 с.

Тихомиров Ю.А. (1996). Курс сравнительного правоведения. Москва: НОРМА. 432 с.

ABIEG (1969). No. 139, 24.12: 2922.

Andenas Mads, Baasch Andersen Camilla (2012). *Theory and Practice of Harmonisation.* Edward Elgar Publishing. 640 p.

Chelsea Roche (2010). The new EU Vertical Agreements Block Exemption — impact on internet sales. *Bird & Bird.* 02 November 2010.

Commission Adopts New Safe Harbour for Licensing of Patents, Know-how and Software Copyright (2004). IP/04/470. Brussels, 7 April 2004.

Commission Finalises New Competition Rules for Distribution (2000). IP/00/520, 24.05.2000.

Commission Notice Guidelines on Vertical Restraints (2000). *OJ C* 291, 13.10.2000.

Commission Notice Guidelines on Vertical Restraints (2010). Brussels, 10.05.2010. *SEC* (2010) 411 final.

Commission Regulation (EC) (1996). No. 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.

Commission Regulation (EC) (1999). 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.

Commission Regulation (EU) (2010). No. 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices.

Commission Regulation (EU) (2014). No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements. *OJ L* 93, 28.03.2014, P. 17–23.

Commission Regulation (EEC) (1984). No. 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements. *OJ L* 219, 16.08.1984.

Commission White Paper and its review of EC competition policy towards horizontal agreements (2000). *OJ C* 118, 27.04.2000.

Commission Regulation (EEC) (1988). No. 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements. *OJ L* 61, 04.03.1989.

Communication from the Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements (2014). 2014/C 89/03.

Cornish W.R. (1996). *Intellectual Property*. London: Sweet & Maxwell. 722 p.

European Convention on the International Classification of Patents for Invention (1954). No. 17, Paris.

European Convention relating to the formalities required for Patent Application (1953). Paris.

European Copyright Code. URL: <http://www.copyrightcode.eu> (Last accessed: 01.06.2017).

European Court of Justice ruling 1/94 of 15 November 1994 on Joint Competences for the Conclusion of the WTO.

European Parliament report on a Community framework for collecting societies for authors' rights of 11 December 2003 (2003). Final A5-0478/2003.

Goebel Roger J. (1993) The interplay between intellectual property rights and free movement of goods in the European Community. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*. V. 4, Iss. 1. P. 125–130.

Graghani Matteo. The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (2013). *European Food and Feed Law Review*. December 2013. Vol. 8. Iss. 6. P. 376–385.

Peter Groves (1993). *Intellectual property and the internal market of the European Community*. London: Graham & Trotman. 266 p.

Guibault L., Westkamp G., Rieber-Mohn T., Hugenholtz P.B. (et al.) (2007). Study on the implementation and effect in member states' laws of directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. The Netherlands: Institute for Information Law University of Amsterdam. 213 p.

Guide to the International Patent Classification (2016). Version 2016. WIPO.

Harmonizing European Copyright Law (2009). The Challenges of Better Lawmaking / General Editor Hugenholtz P. Bernt. The Netherlands. 400 p.

Heinz Goddar (2003). The legal situation of employed inventors. Legal framework of the relationship between employed inventors and employers. Incentive systems encouraging creativity. WIPO Workshop, Munich, 30.06.2003. 19 p.

Helberger Natali (1999). Neighbouring rights protection of broadcasting organisation: Current problems and possible lines of action, Council of Europe, Strasbourg, 15 November 1999, Doc. No. MM–S–PR (1999) 009 def. P. 3. URL: <http://www.coe.int> (Last accessed: 01.06.2017).

Hugenholtz B., Eechoud M., Gompel S. et al. (2006). *The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy*. Final report. Institute for Information Law. University of Amsterdam. The Netherlands. November 2006. 254 p.



Kamina P. (2005). *Film Copyright in the European Union* (Cambridge Intellectual Property and Information Law): Cambridge University Press. 460 p.

Patent term extension and the supplementary protection certificate: does the current approach to the regulatory regime provide adequate protection for combination drugs? (2011). University of Oslo. 61 p. URL: <http://www.duo.uio.no/handle/10852/22929> (Last accessed: 01.06.2017).

Patents, Innovation and Economic Performance (2004). OECD Conference Proceedings, 14 Oct 2004. 356 p.

Plomer Aurora A unitary patent for a (dis) united Europe: the long shadow of history. (2015). *IIC*, 2015/46. P. 508–533.

Wouter Pors (2015). The Unitary patent package, the Court of Justice, Union law & further response to the academics. *Berichten industriele eigendom*. Juni 2015. P. 135–136.

Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model (1998). *OJ C* 36, 03.02.98, P. 13.

Relationship between employed inventor and employers: legal, contractual and financial questions (2004). Document prepared by the International Bureau of WIPO. WIPO/INN/MCT/04/8. P. 13–14.

Report on the creation of a European Patents Office (1949). Study for draft Proposal of a Convention on the creation of a European Patent Office. Council of Europe. Committee on Economic Affairs and Development. Doc. 75, 06 September 1949.

Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union (2000). Final Report. Study contract No. ETD/2000 /B5-3001/E/69. P. 154, 155.

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (2011). Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich. 290 p.

Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market (2013). Final Study. MARKT/2011/128/D. April 2013. 160 p.

Terence Prime European intellectual property law (2000). Aldershot: Dartmouth. P. 5–36.

The First Action Plan for Innovation in Europe — Innovation for growth and employment (1996). *COM* (96) 589, 20.11.1996.

The Future Patent System of the European Union (2011). ALLEA Statement. Standing Committee on Intellectual Property Rights.

The recasting of copyright & related rights for the knowledge economy (2006). Final report Institute for Information Law. University of Amsterdam. The Netherlands, November 2006. 254 p.

The White Paper on European Governance (2001). *COM* 428, 25.07.2001.

Tookey G.W. (1971). Patents in the European Field in Council of Europe, Council of Europe staff, European Yearbook 1969, Martinus Nijhoff Publishers. P. 76–97.

Tritton Guy, Stabenow Dana (2002). *Intellectual Property in Europe*. 2nd ed edition: Sweet & Maxwell, Ltd. 1112 p.

Ullrich H. (2004). *Harmony and Unity of European Intellectual Property Protection*. *Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish*: Cambridge University Press. P. 20–46.

Vitorino António (2013). Recommendations resulting from the mediation on private copying and reprography levies. Brussels, 31.01.2013. 28 p.

Weatherill S. & Beaumont P. (1995). *EC Law*, 2nd edn. London: Penguin.

Woods L., Watson P. Steiner & Woods (2014). *EU law*. 12 edn., OUP Oxford. 832 p.

Wyatt and Dashwood's (2006). *European Union law / By Anthony Arnall*. London: Sweet & Maxwell. 1224 p.

**АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА**

Проблематика охорони авторського права та суміжних прав в ЄС досліджувалась автором у декількох монографічних виданнях та наукових статтях (Капіца, 2016b; Капіца, Ступак, Жувака, 2012; Право інтелектуальної власності, 2006; Капіца, 2006, С. 422—451 тощо). У цьому виданні увага зосереджена на основних етапах становлення охорони авторського права і суміжних прав в ЄС, проблемі кодифікації законодавства та утворенні єдиних для держав-членів ЄС авторського права та суміжних прав в ЄС, перспективах розвитку цієї галузі.

Стосовно окремих актів ЄС — увагу приділено підходам, що застосовувались у ході гармонізації законодавства, оцінці повноти гармонізації, ефективності застосування законодавства, а також охороні комп'ютерних програм та баз даних і сучасній проблематиці використання об'єктів авторського права і суміжних прав в Інтернет-середовищі з урахуванням актуальності вказаних питань.

**2.1. Авторське право та виклики технологій**

Ухвалення актів гармонізації у сфері авторського права і суміжних прав не було пріоритетом перших десятиріч існування ЄЕС. Перша ініціатива 1970-х рр. була пов'язана з утворенням патентної системи Спільноти, друга (1976) стосувалася запровадження торговельної марки Спільноти — напрямок, що реалізувався лише 1989 р. з ухваленням директиви 89/104/ЄЕС та введенням торговельної марки Спільноти у 1993 р. (регламент 40/94).

Основу перших директив ЄС у галузі авторського права і суміжних прав було закладено у підготовленій 1988 року Зеленої книзі «Авторське право та виклик технологій — питання авторського права, що вимагають невідкладних дій»<sup>1</sup>. У книзі

<sup>1</sup> Communication from the Commission — «Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology — Copyright Issues Requiring Immediate Action». COM (88) 172 final, 07.06.1988.

відзначалось, що захист літературних та інших творів набув суттєвого значення. В економіці розвинутих країн відбувався перехід від виробництва звичайних товарів до виробів, у які закладено результати творчості, навичок. Такі виробництва суттєво вразливі у випадку порушення авторського права. Різний рівень охорони авторських прав має впливати не тільки на торгівлю товарами та послугами, але й на обсяг виробничої діяльності у різних державах-членах та на інвестиції (п. 1.5.16).

Комісія виділила чотири важливі для Спільноти цілі: утворення єдиного ринку для товарів та послуг, захищених авторським правом, та, відповідно, зняття правових бар'єрів для торгівлі; зміцнення конкурентоздатності економіки, що пов'язана з авторським правом, та ухвалення законодавства, що має гарантувати відповідний захист прав у порівнянні з основними конкурентами ЄС; захист результатів творчості та інвестицій в ЄС і запобігання несправедливому використанню отриманих результатів за межами Спільноти; обмеження негативного впливу авторського права на конкуренцію, зокрема, що стосується комп'ютерних програм, з урахуванням інтересів третіх сторін та користувачів (п. 1.3.1—1.3.6).

У Зеленій книзі визначалися питання, що вимагають ужити негайних заходів: піратство, домашнє копіювання аудіо- та відеозаписів, право на розповсюдження, вичерпання прав і прокат, охорона комп'ютерних програм та баз даних, міжнародно-правові питання охорони авторського права і суміжних прав (п. 1.6). Також запропоновано ухвалити низку директив у цілях гармонізації законодавства на підставі ст. 100а Договору ЄС.

З урахуванням обговорення Зеленої книги, 1991 р. Комісія ухвалила повідомлення «Продовження Зеленої книги. Робоча програма Комісії у галузі авторського права і суміжних прав»<sup>2</sup> із визначенням п'яти директив, що пропонується ухвалити, додаткових актуальних питань, де мають бути проведені дослідження, а саме: моральні права, репрографія, право слідування, колективне управління авторським правом і суміжними правами та діяльність організацій колективного управління.

Відповідно до цього Повідомлення до 31 грудня 1991 р. Комісія повинна була надати пропозиції щодо директив: про право на прокат та на позичку та деякі суміжні права (ухвалена в 1992 р.); про домашнє копіювання звукових та аудіовізуальних записів (не була ухвалена); про гармонізацію правової охорони баз даних (ухвалена в 1996 р.); про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав (ухвалена в 1993 р.); про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникова мовлення та кабельної ретрансляції (ухвалена в 1993 р.)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Communication from the Commission — «Follow up the Green Paper. Working program of the Commission in the field of copyright and neighboring rights». COM (90) 584 final, 17.01.1991.

<sup>3</sup> Додаток 10 до Повідомлення COM (90) 584 final: «Законодавчий план, що має бути реалізований до 31.12.1991».

Підготовка директиви про охорону комп'ютерних програм, запропонована Зеленою книгою 1988 року, була реалізована Комісією з поданням пропозиції щодо директиви у 1989 р. та її ухваленням у 1991 р. Підхід Зеленої книги не передбачав повної гармонізації законодавства, лише у галузях, де відмінності у законодавстві держав-членів могли негативно вплинути на діяльність у межах Спільноти. Інші відмінності, зокрема стосовно моральних прав, з точки зору Комісії, не впливають на загальний ринок.

Як зазначають Tritton G., Malynicz S. (*Intellectual Property in Europe*, 2008, Р. 486), «перше покоління» директив — це заходи, що стосуються переважно непов'язаних питань, а у деяких випадках і не дуже важливих. Окремі питання, наприклад охорона комп'ютерних програм, урегульовано детально, інші — лише частково. Інколи повністю різні аспекти охорони прав об'єднані разом, як у директиві про право на прокат та на позичку. Важливі питання щодо змісту авторського права, дій, які порушують авторське право, вільного використання було залишені на подальше вирішення. Таким чином, запропоновані заходи не передбачали системної гармонізації законодавства, як у випадку торговельних марок чи промислових зразків, а зазначали питання, які, на думку авторів, було нескладно погодити.

Характерним було досить швидке ухвалення більшості вказаних проектів директив протягом одного—двох років після публікації. Директиву про правову охорону баз даних ухвалено через п'ять років.

Водночас, за результатами проведених Комісією у 1991 р. досліджень директиву про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва було ухвалено лише через 10 років (2001), а директиву про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку — через 23 роки (2014).

Щодо директиви про домашнє копіювання аудіо та відеозаписів, то, незважаючи на визначення цього питання у Зеленій книзі 1988 року та Повідомленні 1991 року як пріоритетного, проекту директиви до цього часу не представлено. Дискусії з цього питання тривають і дотепер.

Зелена книга приділяє значну увагу піратству щодо аудіо- та відеозаписів (див. розд. 5.1), надає пропозиції з розширення сфери дії регламенту № 3842/86 про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу контрафактних товарів на об'єкти авторського права, а також стосовно підготовки рекомендацій для держав-членів щодо:

- прав авторів, виробників фонограм та відеограм звертатися до органів прокуратури стосовно порушень;
- визначення мінімальних вимог стосовно вилучення товарів, що вироблені з підозрою порушення авторського права;
- визначення мінімальних вимог для кримінальних санкцій та цивільно-правових засобів захисту;
- утворення на рівні Спільноти або міжнародному рівні директорії або директорій аудіо- та відеозаписів та фільмів;

- ініціювання міжнародного договору щодо вилучення контрафактних товарів, що стосується товарів не тільки з фальсифікованими торговельними марками, а також виробленими з порушенням авторського права і суміжних прав.

Варто зазначити, що система митного контролю контрафактних товарів набула в ЄС значного вдосконалення з ухваленням у 1986—2013 рр. чотирьох редакцій регламенту № 3842/86, та лише через 16 років у 2004 р. було ухвалено директиву про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності й у 2005 р. запропоновано пропозицію щодо директиви про кримінальні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (останню не ухвалено, див. розд. 5.1).

### 2.1.1. Охорона комп'ютерних програм

#### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

До ухвалення Європейською Спільнотою спеціального законодавства з охорони комп'ютерних програм (1991) для держав-членів характерною була суттєва відмінність підходів до охорони цих об'єктів: з дванадцяти держав-членів у семи закони про авторське право не виділяли комп'ютерні програми як окремий об'єкт охорони, значно різнилися стандарти охорони (Капіца, 2005b, С. 102—106). Так, у ФРН Закон про авторське право 1965 року було доповнено у 1985 р. положеннями з охорони комп'ютерних програм (ст. 2 (1)). Охорона надавалася за умови особистого інтелектуального створення комп'ютерної програми (ст. 2(2)). Більшість програм не підпадала під охорону, враховуючи суттєві вимоги щодо її оригінальності<sup>4</sup>. Строк охорони програм становив 70 років. У Франції комп'ютерні програми (*les logiciels*) включено до категорії творів Законом № 85-660 від 3 липня 1985 р. Строк охорони обмежувався у 25 років. Права іноземних авторів програм захищались у Франції на зворотній основі за умови надання в іноземних країнах охорони комп'ютерним програмам, створеним у Франції. У Греції спеціальні норми законодавства щодо охорони комп'ютерних програм були відсутні. Криміналь-

<sup>4</sup> Тест оригінальності був визначений рішенням Федерального верховного суду у справі *Inkassoprogramm* та включав таке:

- а) комп'ютерна програма не повинна бути звичайною програмою, автор у процесі розробки програми мав можливість вільно обирати між різними варіантами її створення та мав змогу значною мірою визначати перемінні;
- б) комп'ютерна програма не обмежена механічно-технічним продовженням та удосконаленням наявних загальновідомих знань;
- в) є можливість переконатися у важливій, творчій, заснованій на належній автору здібності вибору, компоновки, перегляду, упорядкування та класифікації інформації і приписів, що перевищують загальні середні здібності («*Inkassoprogramm*» case law of Germany Supreme Court «*Schöpfungshöhe*». Case No. IZR 52/83 1985. P. 1041).

ним судом в Афінах визначалась можливість захисту комп'ютерних програм авторським правом лише для певних навчальних програм. У багатьох країнах охорона програм здійснювалась за договірним правом та / або інститутом охорони конфіденційної інформації. Проте такий підхід не застосовувався для сторін, які не були сторонами контракту (Czarnota, Hart, 1991, P. 103—118).

З точки зору Єврокомісії, відмінності у правовій охороні не лише погано впливали на діяльність Спільного ринку, а також мали негативні наслідки для організації компаній і виробництва програмного забезпечення у Спільноті, що спричиняло різні умови конкуренції.

### **Підготовка директиви**

1985 року ЄК опублікувала Білу книгу «Завершення Внутрішнього ринку» (COM (85) 310 final, point 149), у якій визначалися перешкоди для формування Внутрішнього ринку та уперше проголошувалась необхідність гармонізації правової охорони комп'ютерних програм в Європі. А у 1988 р. у Зеленій книзі «Авторське право та виклик технологій — питання авторського права, що вимагають невідкладних дій» (Green Paper, 1988) були запропоновані для обговорення принципи положення, деякі з них пізніше увійшли до директиви й стосувались: охорони комп'ютерної програми, зафіксованої у будь-якій формі; визначення критерію оригінальності програми (результат власної інтелектуальної діяльності її автора та не загальновідомість у комп'ютерній індустрії); виключень з охорони; прав адаптації програми; особливостей її відтворення для власних цілей тощо. Строк охорони мав починатися з часу створення програми та продовжуватися 50 або 20—25 років. Також розглядалось питання, чи охорона поширюється на творців, які є громадянами держав — членів Бернської конвенції, або на підприємства цих країн, або на всіх фізичних та юридичних осіб, незважаючи на походження та доміцилій.

Комісія отримала численні пропозиції, і у жовтні 1988 р. були організовані слухання з підготовки проекту директиви. Під час вибору охорони програм правом *sue generis* або авторським правом 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 завдяки введенню умов, що стосуються зворотного інжинірингу (*reverse engineering*).

Проект директиви було подано ЄК до Ради ЄС та Європейського Парламенту у 1989 р. Після публікації проекту до Комісії та національних урядів було надіслано значну кількість рекомендацій від організацій, об'єднань виробників: одні наполягали на ширшій охороні, інші — на виключеннях для компаній, які бажають розробляти міждоперабельні програми та програми, що замінюють наявні, а також обладнання. Активні дебати велися: чи має директива встановити жорсткіші вимоги щодо оригінальності з урахуванням прак-



тики ФРН; у яких випадках дозволяється копіювання та адаптація, необхідні для використання програми (коли відсутні контрактні зобов'язання; коли копію програми було продано; коли програму виведено у вільний обіг без письмової ліцензійної угоди); чи має вільне використання розповсюджуватися на копіювання та адаптацію програми у процесі аналізу в цілях розробки інтероперабельних програм та програм, що замінюють наявні (Czarnota, Hart, 1991).

18 жовтня 1989 р. проект було розглянуто Економічно-соціальним комітетом, який зазначив важливість уведення вимоги оригінальності, єдиної для всіх держав-членів, а також рекомендував встановити строк охорони прав на комп'ютерні програми відповідно до строків, встановлених Бернською конвенцією (EN/PR/78020).

10 липня 1990 р. Європейський Парламент схвалив із зауваженнями пропозицію Єврокомісії. Пропонувалось включити положення стосовно охорони авторським правом підготовчих дослідних матеріалів; надати визначення комп'ютерній програмі; визначення співавторства та прав працівника, який працює за наймом; зняти ст. 2.5 стосовно програм, створених комп'ютером; розширити права стосовно «перекладу, адаптації, пристосування або будь-якої іншої зміни комп'ютерної програми і відтворення результатів цих дій»; увести нові виключення у ст. 4 (а) та 4 (b), що уточнюють, у яких випадках є можливим створення інтероперабельних програм тощо.

18 жовтня 1990 р. Єврокомісія публікує Доповнену пропозицію до проекту директиви<sup>5</sup> з урахуванням висновку Європарламенту, що включала три суттєві зміни:

а) враховуючи інколи довільне тлумачення доктрини авторського права у законодавстві держав-членів, пропонувалось зазначити, що авторське право розповсюджується лише на форму вираження ідей або принципів, проте не на ідеї і принципи як такі;

б) уточнено права законного користувача з відтворення, технічно необхідного для використання програми; визначено, зокрема, що дії з завантаження і прогону, необхідні для використання примірника програми, не можуть бути заборонені договором. Додатково, якщо копію програми продано або ліцензія не містить спеціальних вимог, дозволяється здійснювати дії з виправлення помилок для забезпечення нормального використання програми. Також дозволяється створювати резервні копії, якщо це необхідно для використання програми. З урахуванням думки Парламенту щодо права законного користувача досліджувати програму, було уточнено, що особа, яка має право використовувати комп'ютерну програму, не повинна позбавитися права здійснювати дії, необхідні для спостереження за функціонуванням, вивченням і випробуванням функціонування комп'ютерної програми, за умови, що ці дії не порушують авторського права;

в) у відповідь на сумнів, висловлений Парламентом та представника-

<sup>5</sup> Amended proposal for a Directive on copyright and related rights in the Information Society. COM/99/0250 final, 21.05.1999.

ми промисловості, було уточнено права користувачів зі зворотного інжинірингу (декомпіляції) для створення інтероперабельних програм. Так, дозволу особи, що має майнові права на програму, за дотримання певних умов, не вимагається, якщо відтворення коду або переклад його форми необхідні для одержання інформації, потрібної для досягнення здатності до взаємодії незалежно створеної комп'ютерної програми з іншими програмами.

Протягом двох місяців Рада ухвалила спільну позицію, яку Парламент схвалив без зауважень у квітні 1991 р., а у травні 1991 р. Рада ухвалила директиву.

### **Особливості регулювання**

Основний результат Директиви 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 р. про правову охорону комп'ютерних програм<sup>6</sup>: надання охорони програмам як літературним творам у розумінні Бернської конвенції, а також уперше 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 надання захисту (ст. 1 (3)). Таке положення спричинило зниження формальних вимог для надання охорони комп'ютерним програмам у дванадцяти державах-членах та до відповідного додаткового підвищення вимог у трьох інших. Директива містить обмеження щодо зворотного інжинірингу, а також положення, які стосуються ліцензування. Загальні принципи включають визначення особи, яка має право на комп'ютерну програму, умови захисту програми; дії, що вимагають надання дозволу суб'єкта авторського права та дії, які не є порушенням прав.

*Предмет захисту та поняття комп'ютерної програми.* Директива вимагає запровадження охорони комп'ютерних програм у державах-членах авторським правом як літературних творів згідно з Бернською конвенцією (ст. 1 (1)). При цьому визначення «комп'ютерна програма» в основному тексті директиви не наводиться спеціально. Логіка, алгоритми та мова програмування не охороняються директивою, оскільки вони становлять ідеї та принципи, які не охороняються (п. 14 Преамбули). Підготовчі, ескізні матеріали розробки програм охороняються, «якщо суть підготовчої роботи є така, що її результатом на пізнішій стадії може стати комп'ютерна програма» (п. 7 Преамбули). Критерієм оригінальності програми є те, що програма має бути «власним інтелектуальним творінням автора» (ст. 1 (3)). Критерій оригінальності не означає, що програма, зокрема, повинна мати винахідницькі риси, бути новою, складною або ефективною. У преамбулі директиви звертається увага, що у разі визначення оригінальності жодні тести щодо якості або естетичної цінності програми не мають застосовуватися (п. 8 Преамбули).

*Авторство та майнові права.* За директивою, авторське право на комп'ю-

---

<sup>6</sup> Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs *OJ L* 122, 17.05.1991, P. 42.

терну програму належить її автору. Автор визначається як фізична особа або група осіб, що створили програму (ст. 2 (1)). В останньому випадку виключні права на програму належать зазначеним особам спільно (ст. 2 (2)). 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 Спільноті тощо (ст. 4).

*Виятки з дій, що обмежують користування.* Директива визначає права користувачів з використання комп'ютерних програм, що можуть здійснюватися без дозволу суб'єкта права, які включають, зокрема, вивчення, дослідження або випробування програми з метою визначення ідей і принципів (ст. 5 (3)), а також право на декомпіляцію — відтворення коду або переклад його форми, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії програми з іншими програмами (ст. 6). Первісний проект директиви не передбачав вимог міжоперабельності (*interoperability*). Дві значні групи лобіювали різне вирішення цього 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 групування — Група дій з програмного забезпечення для Європи (*SAGE*), яке складається з великих фірм (*IBM*, *Microsoft* тощо), акцентувало увагу на необхідності належного захисту суб'єктів права. Хоча положення зі зворотного інжинірингу були включені до директиви, вони являють собою компроміс між двома підходами.

Зазначимо, що певні положення директиви викликають запитання. Це стосується заборони декомпіляції, якщо інформація, необхідна для досягнення здатності комп'ютерів до взаємодії, була наявна для доступу (ст. 6 (1) (b)). Не вирішеним є, як вчиняти у випадку, коли суб'єкт права має доступ до такої інформації, проте цей доступ обумовлено виплатою роялті або виконанням інших вимог? Директива не уточнює, що потрібно розуміти під термінами «необхідне» та «потрібне» у контексті права на відтворення твору тощо (ст. 6 (1)).

*Способи захисту.* Директива зазначає, що держави-члени мають забезпечити згідно з їхнім національним законодавством відшкодування шкоди особою, яка порушує права на комп'ютерну програму, також визначає дії, що вважаються порушенням прав (ст. 7 (1)). Законодавство держав-членів має забезпечувати конфіскацію примірника програми, що порушує права, та засобів несанкціонованого обходу захисту комп'ютерної програми (ст. 7 (2) (3)).

*Строк охорони.* Стаття 8 «Строк охорони» директиви 91/250/ЄЕС була включена і заміною її положеннями директиви 93/98/ЄЕС та збільшенням строку охорони комп'ютерних програм з 50 до 70 років.

### **Розвиток законодавства, практика застосування**

Директивою 93/98/ЄЕС (*OJ L 290*, 24.11.1993, Р. 0009–0013) 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 праволодільцем визначено юридичну особу з дати, коли програма уперше стала доступною громадськості. Згодом положення директиви щодо охорони комп'ютерних програм як літературних творів були враховані в Договорі ВОІВ про авторське право (ст. 4) та Угоді *TRIPS* (ст. 10 (1)), що складають *acquis* ЄС.

2000 року Комісією було підготовлено та надано на розгляд Ради, Європейського Парламенту та Економічно-соціального комітету доповідь щодо імплементації та результатів застосування директиви 91/250/ЄЕС<sup>7</sup>. Результати досліджень Комісії свідчать, що цілі директиви були досягнуті, а її вплив на індустрію програмних засобів є позитивним, у результаті чого спостерігається зростання у промисловості, зайнятості та зменшення обсягів піратства. Рівень піратства в ЄС зменшився з 78 % у 1990 р. до 36 % у 1998 р.<sup>8</sup>, а обсяг реалізації програмного забезпечення зріс з 19 млрд єкю у 1992 до 31 млрд у 1997 р.

Директиву було використано як модель для багатьох країн Центральної та Східної Європи, а також у Гонконгу, Філіппінах, Австралії. Основні пропозиції розвитку охорони комп'ютерних програм стосувалися права розповсюдження та сповіщення публіки та резервних копій і використання комп'ютерних програм урядовими установами.

За винятком Франції та ФРН, інші держави-члени не надали визначення «комп'ютерна програма» у своєму законодавстві. Велика Британія включила «підготовчі ескізні (дослідні) матеріали» тільки для комп'ютерних програм до літературних творів, що, з точки зору ЄК, є ширшим підходом стосовно охорони зазначених об'єктів, ніж цього вимагає директива. Вимога щодо рівня оригінальності (власне інтелектуальне творіння автора), за наявності якого надається охорона авторським правом, була імплементована або застосовується всіма державами-членами. Проте у Великій Британії традиційно критерієм надання охорони є лише «вміння» фізичної особи та витрати «праці» (*skill and labour*), що, на думку ЄК, є несумісним із директивою. Також у Великій Британії залишилась охорона авторським правом програм, створених комп'ютером (СОМ (2000) 199 final).

Принципи захисту комп'ютерних програм, визначені у директиві, набули розвитку у багатьох судових справах у державах-членах. Зазначимо важливий висновок Федерального верховного суду ФРН, пов'язаний зі статтею 7 директиви, що зміна тексту комп'ютерної програми, захищеної апаратними засо-

---

<sup>7</sup> 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. СОМ (2000) 199 final.

<sup>8</sup> BSA/SIIA Piracy Statistics 1998; SIIA Global Software Piracy Report 1999.

бами для обходу захисту комп'ютерної програми, є порушенням авторського права<sup>9</sup>.

Після ухвалення Договору ВОІВ про авторське право 1996 року постало питання, чи потрібно зазначити у директиві визначене у Договорі право авторів дозволяти будь-яке розповсюдження своїх комп'ютерних програм, як і інших творів, серед широкої публіки через дротові або недротові засоби зв'язку, включаючи розповсюдження творів у такий спосіб, що представники публіки можуть мати доступ до таких творів у будь-якому місці і в будь-який час за їхнім власним вибором (ст. 8). А також, чи має місце вичерпання прав на комп'ютерну програму у разі її передачі дротовими або недротовими засобами зв'язку. На думку Комісії, вичерпання прав за директивою настає лише після продажу програми, проте не після надання можливості доступу до такої програми он-лайн. На відміну від інших актів ЄС у сфері авторського права, директива поширюється на «будь-яку» форму розповсюдження (ст. 4 (с)), що не виключає розповсюдження через дротові або недротові засоби зв'язку. Відповідно до ст. 5 (2) директиви, легітимний користувач має право створення резервної копії, якщо це необхідно для використання. Представники виробників програмного забезпечення висловлювали думку, що резервні копії можуть незаконно використовуватися й продаватися. Комісія вважає, що ст. 5 (2) має тлумачення саме як виготовлення резервних копій в цілях безпеки. Крім того, за статтею 5(2) дозволяється створення лише однієї копії, виключаючи інше використання (*COM (2000) 199 final*).

Значна частина пропозицій стосувалася наповнення директиви прямими нормами захисту прав відповідно до положень Угоди *TRIPS*.

Висловлювалися побоювання щодо можливого використання піратського програмного забезпечення в установах, які фінансуються урядом. Комісія зазначила, що Планом дій *TEP* між ЄС та США було передбачено заходи з використання державними установами лише легітимного програмного забезпечення. Крім того, низка держав-членів запровадила спеціальний порядок використання програмного забезпечення установами, як це має місце в США<sup>10</sup>. Водночас зазначалося, що суттєві зауваження, що впливали б з практики застосування положень директиви, були відсутні.

Загальний висновок доповіді: відсутність необхідності доповнення директиви новими положеннями. Проте підкреслено актуальність інших, пов'язаних з комп'ютерними програмами ініціатив Єврокомісії, що стосуються патентоздатності комп'ютерних програм та Зеленої книги і боротьби з підробленими товарами й піратством у межах Спільного ринку.

2009 року директиву 91/250/ЄЕС було замінено директивою 2009/24/ЄС. У Меморандумі до проекту директиви<sup>11</sup> зазначалось, що метою її ухвалення є

<sup>9</sup> Karlsruhe Court of Appeals, [1996] WRP 587; підтверджено Federal Supreme Court (BGH) [1996] CR.

<sup>10</sup> Executive order of 01.10.1998 «Computer Software Piracy».

<sup>11</sup> Proposal for a Directive .../.../ EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of computer programs (Codified version). *COM (2008) 23 final*, Brussels, 28.01.2008.

кодифікація змін, які вносилися до директиви. Однак за час існування директиви 91/250/ЄЕС з неї у 1993 р. лише було виключено ст. 8, що визначала строк охорони комп'ютерних програм відповідно до Бернської конвенції, а також встановлено строк охорони у 70 років від моменту смерті автора або, у разі співавторства, — від моменту смерті останнього зі співавторів (директива 93/98/ЄЕС, 1993, Р. 9). Аналіз директиви 2009/24/ЄС свідчить про певні редакційні уточнення тексту (преамбула, ст. 7 (1)), доповнення ст. 8 із заповненням її текстом із прикінцевих статей директиви 91/250/ЄЕС та про відсутність нових значущих для охорони комп'ютерних програм положень, що уводилися б директивою 2009/24/ЄС.

Суд ЄС лише кілька разів ухвалював рішення щодо тлумачення положень директиви 91/250/ЄЕС<sup>12</sup>. У справі *Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany* 2009 р.<sup>13</sup> розглядалася суперечка між чеською Асоціацією безпеки програмного забезпечення (*BSA*) та Міністерством культури Чехії щодо відмови міністерства надати право *BSA* збирати авторську винагороду за використання комп'ютерних програм як організації колективного управління. *BSA* передбачала збирати кошти за використання графічного інтерфейсу. Суд (Третя Палата) надав таке тлумачення положенням директиви 91/250/ЄЕС: графічний інтерфейс не є формою виразу комп'ютерної програми у значенні ст. 1 (2) директиви 91/250/ЄЕС та не може бути захищений як комп'ютерна програма за вказаною директивою. Проте такий інтерфейс може бути захищений як об'єкт авторського права — як твір відповідно до директиви 2001/29/ЄС, якщо такий інтерфейс є результатом власної інтелектуальної діяльності її автора. Телевізійне сповіщення графічного інтерфейсу не є повідомленням публіці твору, що охороняється авторським правом у значенні ст. 3 (1) директиви 2001/29.

У 2012 р. Суд ЄС ухвалив два рішення щодо тлумачення директиви 91/250/ЄЕС та директиви 2009/24/ЄС. У справі *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.* розглядалося питання щодо вичерпання прав на використану комп'ютерну програму та можливості її перепродажу<sup>14</sup>. Суд ЄС вирішив, що копія програмного забезпечення та ліцензія на його використання мають розглядатися разом та «передача особою, що має авторське право (*Oracle*), споживачу копії комп'ютерної програми разом з ліцензійною угодою являє собою «перший продаж» копії програмного забезпечення» у значенні директиви 2009/24/ЄС. Суд таким чином вирішив, що *Oracle* вичерпав своє право на розповсюдження, незважаючи на спосіб, за яким програмне забезпечення було скопійоване на комп'ютер (*CD-ROM*, *DVD* або прямо завантажено з веб-сайту *Oracle*). Суд ясно визначив, що вичерпання прав стосується як програмного забезпечення,

<sup>12</sup> Аналізування судових рішень наведено (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 135—139).

<sup>13</sup> Judgment of the Court (Third Chamber) of 22 December 2010. *Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany v Ministerstvo kultury*. Reference for a preliminary ruling: Nejvyšší správní soud — Czech Republic. Case C 393/09, ECR, 2010.

<sup>14</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 July 2012. *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.* Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof (Germany). Case C 128/11.



завантаженого попередньо, так і всіх доповнень і оновлень, здійснених *Oracle* та пов'язаних і програмним забезпеченням. Також Суд визначив, що для того, щоб такі дії відповідали виключному авторському праву на розповсюдження, користувач, коли продає програмне забезпечення, має гарантувати зі свого боку невикористання цього програмного забезпечення. Суд ЄС також зазначив, що коли користувач має ліцензію на більше число комп'ютерів, ніж він потребує, компанія, яка здійснює перепродаж програмного забезпечення (*UsedSoft*), не може використовувати принцип вичерпання права для розподілення ліцензії та її продажу різними частками.

Вказане рішення розцінюється як дуже важливе з точки зору відкриття вторинного ринку продажу використаних комп'ютерних програм, електронних книг та музичних записів.

У справі *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd* 2012 р. Суд ЄС розглянув обсяг охорони комп'ютерної програми відповідно до ст. 1 (2) та 5 (3) директиви 2001/29/ЄЕС<sup>15</sup>. *SAS Institute Inc. (SAS)* подав позов проти *World Programming Ltd. (WPL)* щодо порушення авторського права на популярне програмне забезпечення з аналізування статистичних даних *Base SAS*. *WPL* вивчав версію програмного забезпечення *SAS* для аналізу статистичних даних для того, щоб повторити його функціональні особливості. *WPL* використав такі саме мову програмування і формат даних, що використовував *SAS*, проте без відтворення вихідного коду, а лише максимально подібно імітував його функції. *SAS* заявив у позові, що *WPL* непрямо скопіював його комп'ютерну програму. Більш того, *SAS* зазначив, що авторське право було порушено внаслідок вивчення *WPL* функціональності програми з метою порушення умов ліцензії, пов'язаної з такою програмою.

Суд вирішив, що ні функціональні можливості комп'ютерної програми, ні мова програмування, ні формат даних, використані у програмі, не складають форму виразу такої програми у значенні ст. 1 (2) директиви 2001/29/ЄЕС, а отже, такі елементи комп'ютерної програми не охороняються авторським правом. Автори відповідно до директиви вільні створювати схожі або навіть ідентичні комп'ютерні програми за умови, що вони утримуються від копіювання вихідного коду або об'єктного коду (його частини). В іншому випадку це призвело б до монополізації ідей і мало б негативний вплив на технологічний прогрес і промисловий розвиток.

Особливості перепродажу комп'ютерних програм (Case C-128/11) набули розвитку у справі *Aleksandrs Ranks and Juris Vasilevičs v Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra and Microsoft Corp.* 2015 р. (Case C-166/15). Суд визначив, що ст. 4 (а) і (с), 5 (1)(2) директиви потрібно тлумачити таким чином: хоча первісний набувач копії комп'ютерної програми, що була придбана разом із ліцензією без обмежень для користування, має право продати

<sup>15</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 May 2012. *SAS Institute Inc. v World Programming Ltd*. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (United Kingdom). Case C 406/10.

цю копію та зазначену ліцензію новому набувачу, у разі, якщо первісний матеріальний носій комп'ютерної програми пошкоджено або загублено, він не має право продати копію вказаної комп'ютерної програми без дозволу суб'єкта права <sup>16</sup>.

## **Висновки**

1. Ухвалення 1991 р. директиви про правову охорону комп'ютерних програм має особливе значення, оскільки цим Спільнота започаткувала гармонізацію законів держав-членів у сфері авторського права, уперше закріпила критерій оригінальності як умови надання охорони об'єктам авторського права, а також встановила стандарт охорони комп'ютерних програм авторським правом як літературних творів у розумінні Бернської конвенції. Важливим було закріплення охорони для будь-якого виду комп'ютерних програм, уніфікація авторства на комп'ютерні програми та відносин з роботодавцем, дій, що підпадають під обмеження, та винятків з таких дій, а також визначення детальних умов декомпіляції. Про позитивний вплив директиви свідчить зростання індустрії програмного забезпечення країн Європи, а також зменшення рівня піратства з 78 % у 1990 до 36 % у 1998 р.

2. Аналізування практики застосування директиви, обговорення наслідків її імплементації не виявили суттєвих пропозицій щодо внесення змін до директиви. Європейська комісія вважає, що натепер немає необхідності доповнювати директиву новими положеннями. Суттєвим є спрямування зусиль для вирішення питань, що стосуються патентоздатності комп'ютерних програм, заходів боротьби з піратством, а також використання ліцензійного програмного забезпечення в державних установах.

Водночас треба відзначити важливість рішень Суду ЄС щодо тлумачення положень директиви. Це стосується, зокрема, рішення про вичерпання прав на використану комп'ютерну програму та можливості її перепродажу, що спричинює формування вторинного ринку об'єктів права інтелектуальної власності у цифровій формі в ЄС та є суттєвою відмінністю законодавства Спільноти від законодавства США.

### **2.1.2. Охорона баз даних**

#### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

1988 року світова індустрія баз даних оцінювалась у 5 млрд дол., де частка США складала чотири п'ятих, а ЄС — лише 350 млн дол. З метою прискорення розвитку індустрії баз даних в ЄС Європейська комісія вирішила вивчити, чи є необхідними певні форми захисту баз даних від неавторизовано-

---

<sup>16</sup> Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 October 2016. Case C-166/15.

го копіювання. У Зеленій книзі «Авторське право та виклик технологій» 1988 року<sup>17</sup> Комісія зазначила, що розміщення в базах даних творів, які охороняються авторським правом, вимагає дозволу суб'єктів права. Отримання таких творів з баз даних для відтворення без дозволу суб'єкта права забороняється.

Законодавство держав-членів із цих питань не дуже й відрізняється, проте існує суттєва різниця, що стосується захисту самих баз даних. У більшості держав-членів захист передбачено для оригінальних збірників творів згідно зі ст. 2 (5) Бернської конвенції<sup>18</sup>. Однак деякі держави-члени пішли далі, запровадивши захист збірників творів, що не охороняються авторським правом. Також у державах-членах були значні відмінності щодо визначення оригінальності. У Великій Британії захист надавався будь-яким збірникам творів, якщо твір не скопійовано з іншого твору, створено незалежно та якщо автор збірника витратив певні зусилля, знання та кошти для його складання. Відповідність зазначеним критеріям дозволяє розповсюдити охорону на бази даних, які не є творчим результатом, зокрема телефонні довідники (Jehoram, 2000).

В інших державах-членах існували вищі вимоги щодо оригінальності процесу вибору та упорядкування баз даних. У ФРН, наприклад, бази даних підпадали під охорону авторським правом, якщо вибір, збір, упорядкування, а також їхня будова (*organisation*) являли собою ноу-хау, що не складало рівень знань середнього програміста (Inkassaprogram-Bundesgerichtshof, May 9, 1988). Законодавство Франції, з акцентом на оригінальність робіт та їхнє створення безпосередньо автором, не розповсюджувало охорону авторським правом на бази даних<sup>19</sup>. Подібна ситуація мала місце у багатьох державах-членах. Так, у судовому рішенні *Van Dale v Romme* 1991 р. у Нідерландах суд відмовив у наданні охорони більшості компіляцій, включаючи бази даних<sup>20</sup>. У деяких державах-членах, зокрема Данії, бази даних охоронялися правом *sui generis* для запобігання копіюванню творів, таких як каталоги, таблиці та подібні твори, на які авторське право не розповсюджувалося, оскільки твори не були достатньо оригінальні, з терміном охорони 10 років (Art. 49 of the Danish Copyright Act).

Директива про бази даних, як і директива про правову охорону комп'ютерних програм, була запропонована Комісією як частина програми зі створення до кінця 1992 р. Внутрішнього ринку. Преамбулою директиви визначались дві її цілі: зняти невизначеність щодо охорони баз даних у деяких державах-членах та уникнути розбіжностей у ступені охорони баз даних (п. 1—4 Преамбули) (Капіца, 2004, С. 139—144).

<sup>17</sup> COM (88) 172 final, 10.11.1988.

<sup>18</sup> «Збірники літературних і художніх творів, наприклад енциклопедії та антології, що являють собою за добром і розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості, охороняються як такі, без шкоди правам авторів кожного з творів, що становлять частину таких збірників».

<sup>19</sup> The Council Directive of 14 May 1992 concerning the Legal Protection of Computer Programs and its Implications in French Law, 1992, 1 EIPR 28.

<sup>20</sup> Рішення HR 4 January 1991, RVD W 1991 див. у Spoor, «Protecting Expert Systems», 1992, 1 EIPR 9.

### Підготовка директиви

1992 року Комісія виступила з Пропозицією щодо директиви про правову охорону баз даних<sup>21</sup>, яка мала б забезпечити експоненціальний ріст ринку баз даних в ЄС, що склав у 1992 р. 3,5 млрд екю. У проекті пропонувалося, що бази даних, які відповідають критерію оригінальності, мають захищатися в ЄС авторським правом. Стосовно інших баз даних було запропоновано право особливого роду *sui generis* для запобігання неправомірному отриманню та повторному використанню даних для комерційних цілей і строком дії 10 років.

Пропозицію було розглянуто Економічно-соціальним комітетом та Європейським Парламентом, якими було надано певні зауваження. З урахуванням доповнень Парламенту 1993 р. Комісією було подано доповнену пропозицію<sup>22</sup>.

15 квітня 1994 р. у рамках ГАТТ було підписано Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, учасником якої стали ЄС та держави-члени. Ст. 10 Угоди визначила, що «компіляції даних або інших матеріалів у формі, придатній для зчитування машиною, чи в іншій формі, які завдяки відбору або упорядкуванню їхнього змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності (*constitute intellectual creations*), охороняються як такі. Ця охорона не поширюється власне на дані або матеріали і не стосується будь-якого авторського права, що вже існує стосовно самих даних або таких матеріалів».

Зазначена норма стосується лише авторсько-правового захисту баз даних і має подібне формулювання й у Директиві Європейського Парламенту і Ради 96/9/ЄС про правову охорону баз даних, що була врешті схвалена Радою ЄС 11 березня 1996 р.<sup>23</sup>. За сім місяців після ухвалення директиви Дипломатичною конференцією ВОІВ 20 грудня 1996 р. було ухвалено Договір ВОІВ про авторське право, учасником якого з 26 жовтня 2001 р. є Україна<sup>24</sup>. На підставі Рішення Ради № 2000/278/ЄС від 16 березня 2000 р. Договір 14.03.2010 р. набув чинності в ЄС.

Зазначимо, що ст. 5 Договору передбачала такі ж положення щодо баз даних, як і Угода *TRIPS*<sup>25</sup>, проте, на відміну від *TRIPS*, ст. 3 Договору передбачала, що на бази даних розповсюджуються положення ст. 2—6 Бернської конвенції.

---

<sup>21</sup> Proposal for a Council Directive on the legal protection of databases. *COM* (92) 24 final, 13.05.1992.

<sup>22</sup> Amended proposal for a Council Directive on the legal protection of databases. *COM* (93) 464 final, 04.10.1993.

<sup>23</sup> 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.

<sup>24</sup> Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право» від 20.09.2001 № 2733-III.

<sup>25</sup> «Компіляції даних або іншої інформації в будь-якій формі, що 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».

## Особливості охорони баз даних

Директива складається з преамбули та чотирьох розділів, що містять визначення (гл. 1), положення з охорони баз даних авторським правом (гл. 2) та правом *sue generis* (гл. 3), а також положення, загальні для зазначених двох підходів (гл. 4).

*Предмет захисту та поняття баз даних.* Директива 96/9/ЄС визначає, що охорона, яка запроваджується, стосується баз даних незалежно від їхньої форми (ст. 1 (1)). При цьому під «базою даних» розуміють збірник окремих творів, даних або інших матеріалів, розташованих у систематичному або методичному порядку і доступних в індивідуальному порядку через електронні або інші засоби (ст. 1 (2)). Це визначення уточнюється в 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...» (абз. 17 Преамбули), а також містить «елементи, необхідні для функціонування або користування деякими з баз даних, наприклад тезауруси або системи інформації» (абз. 20 Преамбули). Отже, таке визначення включає не лише дані в електронному вигляді, а й енциклопедії, словники, збірники наукових праць, антології, довідники вулиць, календарні плани, підшивки замовлень та інвойсів, листки з цінами на товари, газети і журнали.

До баз даних не включаються будь-які комп'ютерні програми, що застосовуються для створення або функціонування баз даних, доступних за допомогою електронних засобів (ст. 1(3)).

*Автори баз даних.* Особою, що має авторське право на базу даних, є фізична особа або група фізичних осіб, які створили базу даних, або, якщо законодавство держави-члена це дозволяє, — юридична особа, що має авторське право на базу даних (ст. 4 (1)). Автором у цьому випадку вважають особу, резидента чи нерезидента держав-членів ЄС.

На відміну від авторського права на базу даних, право *sui generis* на базу даних має її виробник або інша особа, яка є громадянином держави-члена чи має постійне місце проживання на території Спільноти (ст. 1 (1)). До виробників належать також компанії та фірми — резиденти ЄС або такі, що мають юридичну адресу на території ЄС та їхня діяльність економічно і послідовно пов'язана з економікою однієї з держав-членів (ст. 11 (2)). Виробник бази даних визначається як особа, яка бере на себе ініціативу й усвідомлює ризик здійснення витрат; це виключає, зокрема, з виробників субпідрядників (п. 41 Преамбули).

*Охорона авторським правом.* 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, виставлення і публічний показ результатів адаптації, аранжування або іншої переробки (ст. 5).

Без дозволу автора бази даних, якщо це передбачено законодавством держав-членів, може здійснюватися «відтворення у приватних цілях неелектронної бази даних». Також бази даних без дозволу автора можуть використовуватися тільки з метою ілюстрації у процесі навчання або під час проведення наукових досліджень в обсязі, який виправдовується досягненням некомерційних цілей.

Використання баз даних можливо в інтересах суспільної безпеки чи у разі здійснення адміністративного процесу або судового процесу, а також коли мова йде про інші винятки з авторського права, за традицією передбачувані внутрішнім правом (ст. 6 (2)). При цьому, відповідно до Бернської конвенції, вільне використання не повинне завдавати несправедливої шкоди законним інтересам суб'єкта права або нормальному використанню бази даних (ст. 6 (3)).

*Право sui generis.* Основна ідея зазначеного права — віднайти можливість захисту даних, що наповнюють базу даних, які не є об'єктами авторського права, тобто не мають творчого характеру створення. В іншому випадку будь-яке вилучення даних з бази даних у цілях, відмінних за вільне 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 чи оформлення цього змісту свідчать про істотне інвестування з точки зору якості і кількості (ст. 7 (1)). Директива наводить визначення «вилучення»<sup>26</sup> та «повторного використання»<sup>27</sup> і зазначає, що надання в публічне користування не є дією із вилучення або повторного використання.

Право *sui generis* застосовується незалежно від авторсько-правової охорони змісту бази даних або охорони змісту іншими правами (ст. 7 (4)). Вилучення і/або неодноразове повторне і систематичне використання неістотних частин змісту баз даних, яке передбачало б дії, що суперечать нормальному використанню такої бази даних або яке завдало б невиправданої шкоди законним інтересам виробника баз даних, не допускається (ст. 7(5)). Директива наводить права й 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 здійснювалося (ст. 8 (1)). Проте користувач не може виконувати дії, що суперечать нормальному використанню цієї бази даних або які невиправданим способом завдають шкоди законним інтересам виробника бази даних (ст. 8 (2)).

<sup>26</sup> Вилучення — постійне або тимчасове перенесення усього або істотної частини змісту бази даних на інший носій будь-яким способом і у будь-якій формі (ст. 7 (2) (a)).

<sup>27</sup> Повторне використання — будь-яка форма публічного надання усього або істотної частини змісту бази даних шляхом розповсюдження копій, прокату, передачі в безпосередньому зв'язку з налагодженням видачі даних або в іншій формі (ст. 7 (2) (b)).



Винятки з права *sui generis* стосуються: баз даних, наданих у користування невизначеному колу осіб, а також права законного користувача вилучати і / або повторно використовувати частину змісту бази даних у разі вилучення для використання змісту неелектронної бази даних; використання даних у процесі навчання або з науково-дослідною метою з визначенням джерела і тією мірою, якою це виправдано некомерційною метою зазначених дій; вилучення і / або повторне використання в інтересах суспільної безпеки або адміністративного чи судового процесу (ст. 9).

Строк дії права *sui generis* починається з моменту закінчення виготовлення бази даних і 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 уперше була надана невизначеному колу осіб. Зазначимо, що за істотної зміни змісту бази даних внаслідок суттєвого, визначеного якісно і кількісно інвестування, строк охорони може бути знову продовжено на п'ятнадцять років (ст. 10).

Відповідно до статті 11 (3) директиви надання захисту в ЄС правом *sui generis* базам даних, створеним у третіх державах, можливо лише на підставі двосторонніх договорів, укладених з ЄСЗ, з тривалістю охорони баз даних як і в ЄС.

Таким чином, охорона створених в Україні баз даних правом *sui generis* в ЄС можлива лише за умови введення відповідних положень до національного законодавства та підписання угоди з охорони баз даних з ЄС.

Ключовими для розуміння появи в ЄС права *sui generis* — права «особливого роду» — є положення 5.3.6—5.3.10 Пропозиції до Директиви Ради про правову охорону баз даних (COM (92) 24 final). У Пропозиції підкреслюється, що спеціальний режим права *sui generis* «випливає з права недобросовісної конкуренції та права, що забороняє паразитичне копіювання, проте спеціально стосується акта вилучення та повторного використання матеріалів бази даних». Водночас «з деякими виключеннями право недобросовісної конкуренції не повністю розвинуто в державах-членах». «До того часу, поки законодавство з недобросовісної конкуренції держав-членів буде гармонізовано, не є доцільним намагатися гармонізувати за таким підходом охорону баз даних».

Європейські фахівці досить критично ставляться щодо права *sui generis*. Підкреслюючи економічну неефективність його введення, зазначають його «експериментальний» характер (Maurer et al., 2001, P. 789, 790), недоцільність включення до директиви 96/9/ЄЕС розділу про право *sui generis*, що не стосується авторського права; можливість введення нового виду прав промислової власності згідно з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, враховуючи, що таким правом охороняються інвестиції, а також можливість запровадження певного національного режиму (Jerzman, 2000).

Також зазначається, що проектом Договору ВОІВ про авторське право не визначено власне форми охорони інвестицій у бази даних. За проектом

договору передбачається, що сторони охороняють будь-яку базу даних, яка становить значне вкладення у збір, компонування, перевірку, систематизацію або представлення бази даних (ст. 1), залишаючи вибір правової форми охорони таких баз даних на розсуд держав-учасниць договору (Gervasis, 2007, P. 1167).

*США.* Цікавим для з'ясування правового інституту, що мав би застосовуватися для охорони баз даних правом *sui generis* в інших країнах, у тому числі в Україні, є вплив законодавства ЄС на охорону баз даних у США. Оскільки бази даних, створені в США, могли охоронятися в ЄС за умови ухвалення в США аналогічного Європейському Союзу законодавства, це спонукало до широкої дискусії стосовно того, яким правом має охоронятися зміст баз даних в США, а також розробки відповідних проектів законів (Neeta Thaku, 2001, P. 100—133). На час ухвалення директиви 96/9/ЄС у США були відомі судові рішення щодо охорони «жовтих сторінок», телефонних директорій з виділеними підрозділами за певними сферами бізнесу, збірника цін на колекційні монети, що публікується у *Coin Dealer newsletter*, а також збірника торговельних марок, організованого за різними критеріями з можливістю пошуку, такими як назва торговельної марки, дата її першого використання, власник торговельної марки, опис товарів.

У зазначених випадках застосовувалося переважно рішення за справою *Feist*, за яким охорона авторським правом надається базі даних, якщо вона являє собою *modicum of originality* (незначну оригінальність) у «зібранні, складанні або упорядкуванні» її змісту<sup>28</sup>. Однак авторсько-правовий підхід не вирішував проблему захисту від використання змісту бази даних, що не є об'єктом авторського права.

Так, телефонний довідник («білі сторінки») відповідно до рішення *Feist* захищається авторським правом, оскільки це збірка даних, складена без будь-якої творчості. При цьому були відсутні особливі проблеми із захистом інформації, що складає бази даних та не є об'єктом авторського права в США. Зміст баз даних, відповідно до практики США, охоронявся не за концепцією істотного фінансування, притаманною директиві 96/9/ЄС, а використовуючи контрактне право, інститут захисту від недобросовісної конкуренції та захисту від порушення права володіння (*trespass*), а також інститут бізнесових патентів (Wu By Xuqiong, 2002, P. 571—594).

У 1996 р. можливість уведення нової форми охорони для баз даних розглядалася комітетом Конгресу, відповідальним за питання інтелектуальної власності. 13 травня 1996 р. Головою підкомітету судів та інтелектуальної власності Палати представників *Carlos Moorhead* було внесено проект закону H. R. 3531 «Антипіратський акт щодо інвестицій у бази даних та інтелектуальної власності». Акт містив положення, схожі з нормами директиви 96/9/ЄС, а також проекту Угоди з питань інтелектуальної власності щодо баз даних ВОІВ, передбачав захист інвестицій у бази даних, містив визначення понять «база

<sup>28</sup> *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U. S. 340 (1991).

даних», «вилучення», «використання та повторне використання», «несуттєва частина» (щодо вилучених даних). Інший підхід було запропоновано науковцями, заснований на принципах захисту від несправедливої конкуренції, та підхід, заснований на наданні «автоматичних ліцензій» (Report on legal protection, 1997, P. 57—63).

З 1996 р. до Конгресу було подано більше шести проектів законів щодо охорони баз даних (Gasaway, 2006). У проекті «Антипіратський акт збірок інформації» 1997 року та його модифікації 1999 року для будь-якої особи, яка вилучає чи використовує у комерційній діяльності всю або суттєву частину, визначену кількісно або якісно, збірки інформації, встановлювалась відповідальність за шкоду дійсному або потенційному продажу цієї інформації, якщо ця збірка зібрана, упорядкована чи утримується іншою особою завдяки суттєвим інвестиціям коштів або інших ресурсів.

Мова цього акта відрізняється від попереднього й акцентує увагу на засобах захисту, більш схожих на порушення, пов'язані із незаконним присвоєнням, ніж із вилученням або використанням, протилежним нормальному використанню.

У 1999 р. запропоновано альтернативний проект закону «Законопроект про доступ до інформації споживачів та інвесторів», що не пройшов комітет. А 2003 р. було подано проект закону «Акт про незаконне присвоєння інформації баз даних та збірок», який містив положення, дуже схожі із нормами про порушення, пов'язані із незаконним присвоєнням.

У 2004 р. у Конгрес було внесено проект закону «Акт доступу споживачів до інформації 2004 року». Акт визначав тест незаконного присвоєння<sup>29</sup>, ідентичний тому, що був використаний у справі *Motorola* (1977), йшлося про застосування доктрини «гарячих новин» для захисту інформації, яка не підпадає під охорону авторським правом, проте її отримання пов'язане із витратами, а відповідач використовує таку інформацію для прямої конкуренції з позивачем<sup>30</sup>.

На 2016 рік спеціального законодавства щодо захисту інвестицій у бази даних у США ухвалено не було, проте результати обговорення у Конгресі, Офісі з авторського права США, в академічних журналах свідчать про більшу схильність до використання наявних норм права США, перш за все інституту захисту від недобросовісної конкуренції та незаконного присвоєння. Така позиція США пояснюється також із відсутністю економічних чинників,

<sup>29</sup>(1) a person (referred to in this section as the «first person») generates or collects the information in the database at some cost or expense; (2) the value of the information is highly time-sensitive; (3) another person's (referred to in this section as the «other person») use of the information constitutes free-riding on the first person's costly efforts to generate or collect it; (4) the other person's use of the information is in direct competition with a product or service offered by the first person; and (5) the ability of other parties to free-ride on the efforts of the first person would so reduce the incentive to produce the product or service that its existence or quality would be substantially threatened.

<sup>30</sup>*NBA v. Motorola, Inc.*, 105 F. 3d 841, 2d Cir. 1997.

оскільки темпи розвитку індустрії баз даних у США суттєво перевищували наявні в ЄС.

*Російська Федерація.* Включення до частини четвертої Цивільного кодексу РФ розділу «Право виробника бази даних» (§ 5 гл. 71) призведе до низки питань як щодо змісту розділу, так і щодо місця інституту прав виробника бази даних у Цивільному кодексі РФ. Частина четверта присвячена охороні саме результатів інтелектуальної діяльності та засобів індивідуалізації (ст. 1225), на які визнаються інтелектуальні права (ст. 1226). При цьому автором результату інтелектуальної діяльності визнається громадянин, творчою працею якого створено такий результат (ст. 1228).

Таким чином, оскільки діяльність із виготовлення баз даних не є творчою діяльністю в авторсько-правовому розумінні та, звісно, бази даних не є засобом індивідуалізації, про що нагадується у ст. 1333, право виробника баз даних не повинно було входити до частини четвертої ЦК РФ.

Однак у гл. 71 «Права, суміжні з авторськими» у ст. 1303 право на зміст баз даних називається суміжним із авторським та у ст. 1304 до об'єктів суміжних прав відносяться також «бази даних у частині їх охорони від несанкціонованого вилучення та повторного використання матеріалів, що складають їх зміст».

Вказана непослідовність є одним із багатьох проблемних питань частини четвертої ЦК РФ, про що ведеться широка дискусія російських дослідників (Белая книга, 2007). Щодо змісту параграфу 5, зазначимо недостатню відповідність його змісту положенням глави III «Право *sui generis*» директиви 96/9/ЄС, невключення до кодексу багатьох положень, вироблених Судом ЄС у зв'язку з практикою застосування директиви, а також нечіткість визнання виключних прав виробника бази даних незалежно від «авторських та інших виключних прав ... інших осіб на матеріали, що складають базу даних...».

Дійсно, право *sui generis* застосовується незалежно від можливості бази даних одержати охорону через авторське право або будь-яке інше право. Крім того, воно застосовується незалежно від можливості змісту такої бази даних одержувати охорону авторського права або інших прав<sup>31</sup>. Проте, як визначається у ст. 7 (4) директиви 96/9/ЄС, охорона баз даних правом *sui generis* не відмінняє прав, які існують щодо їхнього змісту.

Таким чином, якщо матеріали, що передбачається розмістити у базі даних, є об'єктами авторського права і суміжних прав, їхнє використання виробником бази даних неможливе без відповідного дозволу суб'єктів авторського права і суміжних прав. Інакша позиція аналогічна тому, якщо б у законодавстві було зазначено, що виконавці здійснюють свої права без дотримання ними прав авторів, виробники фонограм — без дотримання прав суб'єктів авторського права і виконавців тощо, та є, з нашої точки зору, суттєвою вадою кодексу.

<sup>31</sup> Ст. 7(4) директиви 96/9.

## **Розвиток та практика застосування законодавства**

Застосування директиви виявило, що вона не визначає низку важливих для її застосування понять. Це мало наслідком інтенсивну роботу Суду ЄСЗ із надання тлумачень її положень<sup>32</sup>. Суттєвим у розвитку законодавства стосовно баз даних вважається ухвалення 2002 р. Судом ЄС рішень у чотирьох справах (Case C-203/02, Case 338/02, Case 444/02, Case 46/02), включаючи справу *British Horseracing Board v William Hill*, де надано тлумачення терміна «база даних» (ст. 1), концепції інвестування (ст. 7), понять «вилучення», «повторне використання», а також концепції «суттєва частина» та «несуттєва частина» змісту бази даних.

Так, Судом Справедливості було визначено<sup>33</sup>, що вираз інвестиції... в одержання... змісту» бази даних у ст. 7 (1) директиви має тлумачитися щодо ресурсів, які використовувалися для знаходження наявних 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, що використовуються для перевірки під час створення матеріалів, які пізніше залучено 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 міститься зазначений список.

Терміни «вилучення» та «повторне використання», як вони визначені у ст. 7 директиви, мають бути інтерпретовані як такі, що стосуються будь-яких неавторизованих дій із набуття або розповсюдження для публіки усього змісту бази даних або частини такого змісту. Зазначені терміни не передбачають умову прямого доступу до бази даних. Факт, що зміст бази даних був зроблений доступним для публіки виробником бази даних або за його згоди, не зачіпає прав виробника запобігати діям щодо вилучення та / або повторного використання усього змісту бази даних або суттєвої частини змісту.

Вираз «суттєва частина, визначена... кількісно» змісту бази даних у ст. 7 директиви стосується обсягу даних, вилучених із бази даних та / або повторно використаних, що має оцінюватись з урахуванням загального обсягу бази даних. Цей вираз стосується також розміру інвестицій в одержання, перевірку та представлення змісту бази даних, 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 визначення «суттєва частина», що має оцінюватися одночасно кількісно та якісно, підпадає під визначення «несуттєва частина змісту бази даних».

<sup>32</sup> Аналіз рішень Суду ЄС дивись (Капіца, Ступак, Жувака. 2012. С. 231—236).

<sup>33</sup> *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.

Заборона, закріплена ст. 7 (5) директиви, стосується неавторизованих дій щодо вилучення або повторного використання, кумулятивним ефектом 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.

2008 року Суд ЄС ухвалив рішення у справі *Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, уточнивши концепцію «вилучення» змісту бази даних (Case C-304/07)<sup>34</sup>, та 2009 року — рішення у справі *Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD*, визначивши специфіку охорони баз даних, що об'єднують різні модулі та містять як загальнодоступну інформацію з інших джерел (нормативні акти), так і інформацію, до якої відсутній прямий доступ (Case C-545/07)<sup>35</sup>. У справі Case C-304/07 розглядалася суперечка щодо створення антології поетичних творів Німеччини 1720—1993 рр. із використанням розміщених позивачем раніше переліку назв вибраних ним 1100 поетичних творів Німеччини 1730—1900 рр. спільно з даними про автора, рік публікації.

За рішенням Суду ЄС, використання матеріалів із захищеної бази даних для іншої бази даних із зазначенням використання першої бази даних та власною оцінкою матеріалів цієї бази даних підпадає під поняття «вилучення» у значенні ст. 7 директиви 96/9, якщо таке використання здійснено стосовно суттєвої частини бази даних, визначеної кількісно або якісно, або несуттєвих частин, проте останнє у зв'язку із повторюваним або систематичним характером вилучення призведе до відбудови суттєвої частини такого змісту. Ухвалене рішення, таким чином, підтримує позов, оскільки з 1100 назв поем 856 були запозичені із переліку, підготовленого позивачами.

Справа C-545/07 стосувалася створення болгарською фірмою *Apis* бази даних нормативних актів з використанням суттєвої частини модулів бази даних фірми *Lakorda*. У своєму рішенні Суд ЄС зазначив таке:

- часом, коли мало місце вилучення, у розумінні ст. 7 директиви 96/9 є час, коли перенесені дані було розміщено у середовищі, іншому за первісну базу даних. Концепція вилучення незалежна від будь-яких пізніших модифікацій вилучених даних або їх структурної організації;
- факт, що технічні та фізичні характеристики бази даних наявні у базі даних, яка створена іншою особою, може інтерпретуватись як доказ вилучення у розумінні ст. 7 директиви 96/9, хіба тільки такий збіг не може бути пояснено іншими факторами, ніж перенесення даних між двома базами даних;
- у випадку вилучення та / або повторного використання даних з модулів, що складають базу даних, з метою вирішення питання, чи мало місце вилучення зі змісту бази даних суттєвої частини, визначеної якісно, обсяг вилучених даних з модуля має порівнюватись із загальним обсягом даних у модулі, якщо останній становить базу даних, що задовольняє вимогам охорони правом *sui generis*;

<sup>34</sup> Case C 304/07. Judgment of the Court (Fourth Chamber), 9 October 2008.

<sup>35</sup> Case C 545/07. Judgment of the Court (Fourth Chamber), 5 March 2009.



- факт, що матеріали, незаконно вилучені та / або повторно використані із захищеної бази даних, були отримані виробником бази даних із джерел, не доступних для публіки, може, виходячи з людських, технічних та / або фінансових ресурсів, витрачених виробником, впливати на класифікацію цих матеріалів як суттєвої частини, визначеної якісно, у значенні ст. 7 директиви 96/9;

- факт, що частина матеріалів, що містяться у базі даних, є офіційною інформацією, доступною для публіки, не звільняє національний суд від зобов'язання оцінити, чи мало місце вилучення та / або повторне використання суттєвої частини змісту такої бази даних, а також від визначення, чи складають такі матеріали суттєву частину бази даних, визначену якісно або, можливо, кількісно, та наскільки їхнє одержання, перевірка або представлення вимагає суттєвих людських, технічних або фінансових інвестицій.

У 2012 р. Суд ЄС ухвалив рішення ще у трьох справах, звернення за якими до Суду мало місце 2010 р. У справі *Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK Ltd and Others* (Case C-604/10)<sup>36</sup> Суд ЄС вперше торкнувся питання охорони бази даних як об'єкта авторського права, зазначивши, що база даних охороняється авторським правом згідно з директивою, якщо відбір або розміщення матеріалів, що складають базу даних, становить оригінальний вираз творчої свободи її автора, що має визначатися національним судом. У результаті, інтелектуальні зусилля та навички, витрати праці були визнані як такі, що не мають значення для оцінки можливості охорони бази даних авторським правом. Для такої оцінки також не має значення, чи відбір або розміщення матеріалів додають суттєвого значення матеріалам, що складають базу даних.

У справі *Football Dataco and others v Sportradar GmbH and another* (Case C-173/11)<sup>37</sup> Суд ухвалив важливе рішення, що право *sui generis* щодо баз даних може бути порушено, якщо матеріали бази даних, які знаходяться у державі-члені ЄС, були вилучені та завантажені до сервера, що перебуває поза межами юрисдикції, якщо має місце намір спрямування вказаної інформації на публіку всередині юрисдикції та вказані користувачі мають доступ до такого сервера. Передача матеріалів користувачам у такому випадку становить акт повторного використання у значенні директиви 96/9/ЄЕС.

З наведених розглянутих Судом ЄС справ заслуговує на увагу важливість визначення Судом концепції диференціації між ресурсами, які витрачалися для підготовки (створення) матеріалів, пізніше розміщених у базі даних, та витрат на отримання таких даних для бази даних. Перші з наведених вище, наприклад підготовка списку коней у скачках та їхня перевірка, не вважаються

<sup>36</sup> Judgment of the Court (Third Chamber) of 1 March 2012. *Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK Ltd and Others*. Case C-604/10.

<sup>37</sup> Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 October 2012. *Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd v Sportradar GmbH, Sportradar AG*. Reference for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) (United Kingdom). Case C-173/11.

витратами, що відносяться до кваліфікації наявності права *sui generis*<sup>38</sup>. Таким чином, за межами захисту залишилися дані *British Horseracing Board (BHB)* — керівного органу британської індустрії скачок, що готує дані для змісту баз даних. Застосовуючи рішення Суду ЄС (Case C-203/02), Апеляційний суд Великої Британії визначив, що *BHB* може вимагати захисту правом *sui generis*, лише якщо зроблено суттєве інвестування в отримання наявних матеріалів та їхнє одержання, перевірку або представлення.

Вказане певною мірою зняло побоювання багатьох представників науки, що дані, створені виробником бази даних (так звані бази даних єдиного джерела інформації), будуть закриті для використання.

Щодо судової практики держав-членів, за оцінкою Комісії, суди були спроможні ухвалювати рішення у зв'язку із застосуванням директиви щодо інтерпретації понять «істотне інвестування», «нове істотне інвестування», «нове суттєве інвестування». Зазначений захист не заподіяв шкоди науковим дослідженням або обміну інформації. Так, Вищий суд ФРН визначив, що телефонні довідники не захищаються авторським правом, проте їхній захист охоплюється правом *sui generis*. Вищий суд Австрії надав охорону правом *sui generis* суттєвій 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 мотиву згаданого інвестування<sup>39</sup>.

### **Перспективи розвитку законодавства**

Перші оцінки дії директиви 96/9/ЄС, здійснені 2002 р., розглядалися як позитивні: зазначалося, що захист баз даних правом *sui generis* виправдало економічні сподівання. З часу набрання директивою чинності відбувся значний розвиток європейських ринків лазерних дисків та послуг, що надаються *online*. Багато нових баз даних було створено в Європі, зокрема малими та середніми підприємствами, що пропонувалися для користування лише в ЄС, з урахуванням відповідної запровадженої охорони прав<sup>40</sup>.

Проте доповідь Директорату Внутрішнього ринку та послуг Європейської комісії «Перша оцінка директиви 96/9/ЄС», опублікована 12 грудня 2005 р. та

<sup>38</sup> «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.

<sup>39</sup> The implementation and application of the Directive 96/9/EC on the legal protection of data bases. Study contract ETD/2001/B5–3001/E/72. Commissioned by the European Commission's Internal Market Directorate-General. 2002.

<sup>40</sup> WIPO: Submission from European Community and its Member States — The legal protection of databases. 22 November 2002. URL: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/intprop/news/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/news/index.htm) (Last accessed: 01.09.2017).

заснована на даних статистичних досліджень, виявила протилежне<sup>41</sup>. Статистичні дані директорії баз даних *Gale* свідчать, що виробництво баз даних в ЄС у 2004 р. впало до рівня, зафіксованого до ухвалення директиви: кількість баз даних, розташованих в ЄС і перелічених у директорії 2004 р. становила 3095, а 1998 р. — 4085.

Висновок доповіді: економічний вплив права *sui generis* на розвиток виробництва баз даних в ЄС є недоведеним. Виробництво баз даних в ЄС 2004 р. відповідає часу до ухвалення директиви 1995 р. Частка у світовому виробництві баз даних 2004 р. складала 24 %, 2001 р. — 34, 1996 р. — 22 %. Загалом у 1996—2001 рр. частка Західної Європи у виробництві баз даних збільшилася з 22 до 34 %, проте у 2002—2004 рр. вона зменшилася до 24 %. Водночас у США частка у світовому виробництві баз даних становила 69 % у 1996 р. та 72 у 2004 р. Отже, якщо частка виробництва баз даних у Європі у порівнянні із США у 1996 р. становила 1/2, то у 2004 р. вона зменшилася до 1/3.

Враховуючи наведене, Європейська комісія запропонувала для обговорення чотири варіанти: переглянути всю директиву, виключити із неї право *sui generis*, доповнити положення щодо *sui generis*, залишити директиву такою, як є. З отриманих 55 пропозицій (31 — від виробників баз даних, 13 — від академічних представників, 8 — від виробників тощо) у більшості пропонується збереження положень стосовно *sui generis*, проте з детальнішими уточненнями, особливо зважаючи на рішення Суду ЄС та із більшими виключеннями щодо вільного використання баз даних. Зокрема, європейська видавнича індустрія зазначала, що наявність права *sui generis* є визначальним для розвитку видавничої діяльності (Intellectual property, 2005). Більшість респондентів вважала, що запровадження права *sui generis* сприяло правовій визначеності, призвело до зменшення витрат на захист баз даних, створило сприятливіші умови для бізнесу та посилило продаж баз даних. Відзначалося, що до недоліків директиви належить невизначеність базових термінів, що призвело до їхнього розгляду й тлумачення Судом ЄС. Також пропонувалось розповсюдити право *sui generis* на випадки, коли створення даних відбувалось одночасно із їхнім зібранням та перевіркою; уточнити випадки, коли створення баз даних є похідною діяльністю організацій, що витрачають зусилля саме на створення матеріалів, які пізніше розміщуються у базі даних.

Після ухвалення директиви Європейська комісія здійснювала кроки щодо запровадження подібного регулювання на міжнародному рівні. Так, ще у середині 1990-х рр. ухвалення міжнародного договору щодо охорони баз даних було одним із пунктів «цифрового плану дій» ВОІВ. У травні 1996 р. на засіданні Комітету експертів ВОІВ обговорювалася пропозиція стосовно ухвалення міжнародного договору з охорони баз даних, багато делегацій висловили зацікавлення щодо права *sui generis*. До проведення Дипломатичної конференції ВОІВ у грудні 1996 р. була підготовлена «Основна пропозиція до суттєвих

<sup>41</sup> First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases. DG Internal market and services working paper. Commission of the European Communities. Brussels. December 2005.

положень Угоди з питань інтелектуальної власності щодо баз даних» (Basic proposal, 1996). Проте досі згадана угода на міжнародному рівні не ухвалена, а враховуючи результативність директиви 96/9/ЄЕС, її ухвалення навряд чи відбудеться найближчим часом. Станом на 2015 р. Єврокомісія не вийшла із пропозиціями щодо удосконалення директиви 96/9/ЄЕС. Незважаючи на сумнівний позитивний економічний вплив директиви, її відміна, на думку Єврокомісії, спричинила б негативніші наслідки, ніж збереження директиви *status quo* (First evaluation of Directive 96/9/EC, 2005, P. 27).

## Висновки

1. Гармонізація законодавства з охорони баз даних в ЄС дала змогу наблизити різні норми національного законодавства щодо авторсько-правової охорони баз даних, визначивши єдиний підхід до визначення їхньої оригінальності, а також увести у державах-членах захист змісту баз даних, що не охороняється авторським правом (право особливого роду — *sue generis*), що раніше застосовувалось лише в окремих державах.

Положення директиви 96/9/ЄС про охорону баз даних були значно розвинуті Судом ЄС, який визначив низку важливих для застосування директиви понять «вилучення», «повторне використання», «суттєва частина» та «несуттєва частина» (бази даних), «інвестиції... в одержання... змісту», «інвестиції в ...перевірку ...змісту» бази даних, а також специфіку охорони баз даних, що об'єднують різні модулі та містять інформацію, як загальнодоступну з інших джерел (нормативні акти), так і з відсутнім прямим доступом.

2. Результати аналізування застосування законодавства ЄС щодо баз даних свідчать про відсутність позитивного економічного впливу директиви на розвиток індустрії баз даних. Якщо частка виробництва баз даних у Європі у порівнянні із США, де охорона неоригінального змісту баз даних здійснюється іншими правовими засобами, у 1996 р. становила 1/2, то у 2004 р. вона зменшилась до 1/3. Це призвело до пропозицій щодо відміни або перегляду директиви.

3. Вимоги директиви щодо захисту в ЄС правом *sui generis* баз даних, створених у третіх державах, лише на підставі двосторонніх договорів, укладених з ЄС, призводить до необхідності визначення, яким правовим інститутом у третіх країнах має захищатися позбавлений оригінальності зміст баз даних. Враховуючи запровадження в ЄС права *sui generis* за відсутності на той час гармонізованого законодавства держав-членів щодо недобросовісної конкуренції, критицизм щодо права *sui generis* як у ЄС, так і в США та доцільність використання у разі введення нових положень у національне законодавство наявних національних правових інститутів, уявляється, що мета — захист інвестицій у бази даних — може бути досягнута через ухвалення змін до інвестиційного законодавства або законодавства про недобросовісну конкуренцію третіх країн. При розробці таких законопроектів важливо повною мірою відобразити у них рішення Суду ЄС щодо тлумачення положень директиви.

### 2.1.3. Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права

#### **Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації**

У законодавстві європейських країн право на публічний прокат з'явилося у 1940—1980-х роках: Данія — 1945, Швеція — 1955, Фінляндія — 1961, Нідерланди — 1971, ФРН — 1972, Велика Британія — 1979—1982 (Капіца, Ступак, 2004, С. 111—117). Лише у ФРН це право стало складовою закону про авторське право, у той час, як в інших країнах воно закріплено в інших законодавчих актах. Підходи до вирішення зазначеного питання 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*. У Португалії публічний прокат не був пов'язаний із розповсюдженням. В Ірландії та Італії право на публічний прокат взагалі не передбачалося. Розрізнялися підходи щодо виплати авторської винагороди за публічну позичку<sup>42</sup>.

Така ситуація не сприяла розвитку спільного ринку у зазначеному сегменті правовідносин і потребувала гармонізації законодавства країн ЄС. Фактори, що обумовили гармонізацію законодавства: зростання потреби у прокаті й позичці, розширення піратства у цій сфері, вагомість збільшення прокату для культурного та економічного розвитку ЄС, необхідність узгодження прокату із застосуванням Інтернет-технологій, а також уведення режиму отримання винагороди суб'єктами авторського права і суміжних прав через організації колективного управління (Преамбула директиви 92/100/ЄЕС, 1992).

Відзначимо, що Римською конвенцією 1961 р. не визначалось майнове право виконавців і виробників фонограм на прокат. На міжнародному рівні право на прокат було закріплено за виконавцями та виробниками фонограм Договором ВОІВ про виконання та фонограми лише у 2006 р. (ст. 9, 13). Також Угодою *TRIPS* 1994 року було передбачено «право на здійснення комерційного прокату (оренди)» (ст. 11, 14 (4)). Але таке право має поширюватися лише на «комп'ютерні програми та кінематографічні твори, а також суб'єктів суміжних прав щодо фонограм» (ст. 14 (4)).

#### *Підготовка директиви*

Директива розроблялась у рамках підготовки *acquis* з авторського права, визначеного Зеленою книгою «Про авторське право і виклик технологій» (1988) та Повідомленням «Продовження Зеленої книги. Робоча програма Комісії у галузі авторського права і суміжних прав» (Communication from the Commission, 1991). На слуханнях, присвячених питанням прокату, у

<sup>42</sup> Green Paper on «Copyright and the Challenge of Technology — Copyright Issues Requiring Immediate Action» COM (88) 172 final, 07.06.1988. P. 157—159.

1989 р. більшість учасників дійшла висновку, що директива лише з права на прокат без права на позичку була б неповною та не вирішувала б проблему. У результаті, 1991 р. Комісія запропонувала документ, який мав урегулювати ці дві сфери — прокат та позичку<sup>43</sup>, що було підтримано Радою та Європейським Парламентом. Наступного року було ухвалено Директиву 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 р. про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності<sup>44</sup>.

Проти ухвалення директиви виступили міжнародні та національні бібліотечні організації. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і установ (*IFLA*) оприлюднила Позицію про право на публічну позичку<sup>45</sup>, у якій зазначалося, що запровадження права на прокат та позичку може зашкодити праву громадян на вільний доступ до послуг публічно доступних бібліотек. Кожен повинен мати право на безкоштовну публічну позичку. Було запропоновано не запроваджувати право на публічну позичку у країнах, які не мають можливості сплачувати винагороду. Багато європейських авторів, зокрема Нобелівські лауреати Даріо Фо та Хосе Сарамаго, закликали не виконувати положення директиви. Потужні кампанії «Я не хочу платити за читання» були розгорнуті в Іспанії та Італії (Annalisa Cichella, 2004, Р. 19).

### **Особливості регулювання**

Базовими поняттями директиви є «прокат» і «позичка», новим — визначення цих термінів. Так, під «прокатом» предметів розуміють їхнє надання у розпорядження для використання на обмежений або необмежений час з метою економічного чи комерційного ефекту, прямого чи побічного (ст. 1 (2)). «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 (ст. 1 (3)). У ст. 1 директиви наголошується, що держави-члени повинні передбачити право дозволяти й забороняти прокат і позичку об'єктів авторського права та суміжних прав, зазначених у ст. 2, а саме: оригіналу і примірників творів, записів виконань, фонограм, фільмів. Директива не розглядає права на прокат і позичку архітектурних творів і творів ужиткового мистецтва (ст. 2 (3)).

Позичку за директивою здійснюють публічні бібліотеки. Залежно від визначення терміна «публічний» у національному законодавстві, до цієї категорії може бути віднесено університетські бібліотеки і навчальні заклади. Однак потрібно враховувати, що такі бібліотеки і заклади у більшості випадків роз-

---

<sup>43</sup> Proposal for a Council Directive on rental right, lending right and on certain rights related to copyright. *OJ C* 53, 28.02.1991, P. 35.

<sup>44</sup> 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.

<sup>45</sup> The IFLA position on public lending right. International Federation of Library Associations and Institutions. April 2005. URL: <https://www.ifla.org> (Last accessed 01.09.2017).



раховані не на широкі кола публіки, а на конкретний контингент користувачів своїх послуг. Важливим у директиві є надання визначення «фільму» (ст. 2 (1) (5)): це кінематографічний або аудіовізуальний твір, або рухоме зображення із звуковим супроводом або без такого.

Стосовно суміжних прав: ст. 6 директиви передбачає виключне право виконавців дозволяти і забороняти запис їхнього виконання, а також аналогічне виключне право організацій мовлення стосовно їхніх передач, за винятком ретрансляції по кабелю. Директива (ст. 8 (3)) встановлює виключне право організацій мовлення щодо ретрансляції своїх передач за допомогою радіохвиль, а також сповіщення своїх передач у місцях, що передбачають вхідну плату. Виключне право виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм і організацій мовлення на розповсюдження об'єктів права згідно зі ст. 9 вичерпується у разі першого продажу об'єктів суміжних прав у Спільноті, проте це не позбавляє цих суб'єктів права на заборону публічного прокату зазначених об'єктів.

Заслуговує на увагу ст. 10, у якій обмежуються права суб'єктів суміжних прав та наводиться вичерпний перелік випадків, коли дозволяється обмеження (ст. 10 (1)). 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 конвенцією (ст. 10 (2)).

Директива передбачає захист прав суб'єктів суміжних прав у випадку надання їхніх об'єктів у прокат. Ст. 8 (2) передбачає, що користувачем має виплачуватися одноразова справедлива винагорода, якщо фонограма опублікована з комерційною метою, фонограма чи відтворення цієї фонограми використовується для мовлення бездротовими засобами або для будь-якого публічного сповіщення. Така винагорода має розподілятися між відповідними виконавцями та виробниками фонограм.

### ***Розвиток законодавства, практика застосування***

З ухваленням наступних директив до директиви 92/100/ЄЕС були внесені суттєві зміни. Ст. 7 «Право відтворення» було скасовано статтею 11 (1) (а) директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві. Також вказаною директивою було запроваджено нову редакцію ст. 10 (3), згідно з якою обмеження прав на об'єкти суміжних прав можуть застосовуватися лише у деяких спеціальних випадках, що не заважають нормальному використанню цих об'єктів та не завдають невинуватної шкоди законним інтересам суб'єкта права (ст. 11 (1) (b)).

Директивою 93/98/ЄЕС про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав були відмінені ст. 11, 12 директиви 92/100/ЄЕС, якими визначалися строк дії авторського права і суміжних прав. Унаслідок внесення змін директиву було кодифіковано у 2006 р. з ухваленням Директиви

2006/115/ЄС від 12.12.2006 про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності <sup>46</sup>.

Упровадження положень директиви у законодавство держав-членів було пов'язано зі складнощами та зверненням Комісії до Суду ЄС у зв'язку із запізненням держав-членів імплементувати директиву та затяглось до 2007 р. У звіті Європейської комісії 2002 р. відзначалися приклади некоректної імплементації. Зокрема, директивою передбачено два варіанти відхилення від виключного права на публічну позичку: з виплатою справедливої винагороди та без її виплати (ст. 6 (1)—6 (3)). Ряд держав-членів звільнення від сплати винагороди поширили на усі категорії установ, що здійснюють публічну позичку, а не на певні категорії, зазначені у директиві. Відрізняється перелік осіб, яким надано виключне право позички, що свідчить про неефективність гармонізації законодавства. У деяких країнах виключним правом на позичку наділені лише автори.

За даними Комісії, право на позичку в Євросоюзі застосовується не на належному рівні. Так, у Бельгії, Франції, Греції та 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 <sup>47</sup>.

Суд ЄС ухвалив декілька рішень з інтерпретації положень директиви. Значалося, що перше надання в прокат не вичерпує право дозволяти чи забронювати прокат <sup>48</sup>. Зверталось увага, що ст. 5 (1) не дозволяє встановлювати норми, що винагорода, яка сплачується авторам за публічну позичку, розраховується виключно відповідно до кількості позичальників на основі суми фіксованої ставки за одного позичальника на рік <sup>49</sup>.

У рішенні 2016 р. <sup>50</sup> Суд надав інтерпретацію положенням ст. 1, 2, 6 щодо позичання цифрової копії книги, яка розміщена на сервері публічної бібліотеки, з можливістю позичання протягом терміну позики лише однієї копії та відсутності можливості користувачем за межами цього терміну користуватися такою копією.

При цьому цифрове видання, що використовується бібліотекою, мало бути розміщено на ринку через перший продаж або іншу передачу прав в ЄС

---

<sup>46</sup> Council Directive 2006/115/EC of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version). *OJ L* 376, 27.12.2006, P. 28—35.

<sup>47</sup> 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, 12.09.2002.

<sup>48</sup> Judgment of the Court of 22 September 1998. *Foreningen af danske Videogramdistributører, agissant pour Egmont Film e.a. / Laserdisken*. Case C-61/97.

<sup>49</sup> Judgment of the Court (Third Chamber) of 30 June 2011. *Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v Belgische Staat*. Case C-271/10.

<sup>50</sup> Judgment of the Court (Third Chamber) of 10 November 2016. *Vereniging Openbare Bibliotheken v Stichting Leenrecht*. Case C-174/15.

суб'єктом права на розповсюдження. Якщо видання отримано незаконним шляхом, то бібліотека не має право надавати її у позику.

### ***Перспективи розвитку законодавства***

Незважаючи на різні варіанти імплементації норм директиви 92/100/ЄЕС державами-членами ЄС, Європейська комісія не передбачає внесення змін до директиви.

### **Висновки**

Із урахуванням відсутності на час ухвалення директиви 92/100/ЄЕС про право на прокат, право на позиčku та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності визначення прав на прокат та позиčku на рівні ВОІВ та ВТО, директива стала першим міжнародним актом, що надав визначення поняттям «прокат» і «позиčka» та запровадив виключення із застосування позички публічними бібліотеками, а також визначив право на винагороду за надання прокату та позички.

Крім того, директивою було вирішено низку важливих питань: визначено поняття «фільм», зазначено нового суб'єкта суміжних прав — «продюсер першого запису фільмів», закріплено право суб'єктів суміжних прав на розповсюдження тощо.

Суттєвим є положення директиви щодо неможливості відмови від права на отримання справедливої винагороди у зв'язку із прокатом.

Імплементація директиви не призвела до повної гармонізації національного законодавства стосовно прокату та позички. Встановлена директивою можливість застосовувати різні підходи щодо права на прокат та на позиčku призвело, з урахуванням культурних традицій та наявного регулювання, до запровадження у деяких країнах виключного права на позиčku для усіх або окремих видів творів; в інших країнах було застосовано право на отримання винагороди замість виключного права на позиčku або діяла змішана система.

Потрібно зазначити супротив, що отримала директива від національних та міжнародних бібліотечних організацій, а також окремих авторів у зв'язку з обмеженням у бібліотеках права на читання вимогами сплати винагороди.

#### **2.1.4. Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція**

##### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

Причиною гармонізації законодавства держав-членів ЄС, пов'язаного із телерадіомовленням, став процес розбудови спільного ринку виробництва і розповсюдження програм організацій мовлення. Назріла також проблема ідентифікації європейської індустрії культури у контексті світової

індустрії культури, у першу чергу кіновиробництва (Капіца, Ступак, 2006b, С. 96—99). Основи для розвитку законодавства у зазначеній сфері заклали Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів у редакції 1971 року та Римська конвенція 1961 року про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. Проте ці угоди не урегулювали багатьох питань, пов'язаних із розвитком сучасних технологій, а держави-члени ЄС мали суттєві відмінності у вирішенні таких питань.

Позиція, 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 1970—1980-х рр. була відхилена рішеннями Верховного суду Австрії, Апеляційного суду Бельгії, Апеляційного суду Нідерландів, Федерального суду Швейцарії<sup>51</sup>. Але існував і протилежний досвід судових рішень, зокрема Федерального суду ФРН<sup>52</sup>.

Наприкінці 1980-х рр. було розглянуто низку справ щодо супутникової трансляції, яка відбувається з території інших країн. Так, Паризький апеляційний суд 19 грудня 1989 р. 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 із законодавством країни, що подає сигнал. Верховний суд Австрії постановив, що супутникова трансляція, «слід супутника» якої охоплює територію Австрії, не вважається «закордонною»<sup>53</sup>. Ці та інші рішення безперечно вплинули на формування положень майбутніх актів ЄС зазначеної сфери правовідносин.

Також мали місце питання щодо можливості індивідуального прийому програм за допомогою приватного обладнання окремими громадянами. Європейська комісія з прав людини відзначала, що назріла необхідність концептуально поставити у залежність право на індивідуальний прийом сигналу із супутника до ширшого права — права на одержання інформації, що охороняється відповідно до ст. 10 Європейської конвенції про права людини (Masove, 2001, Р. 13—14).

Аналізування законів Австрії, Великої Британії, ФРН, Швейцарії, Франції та Бельгії свідчить, що наприкінці 1980-х рр. законодавство країн Західної Європи у сфері кабельної ретрансляції розділилося за двома основними питаннями: стосовно теорії «зон обслуговування» кабельною мережею та щодо вибору між застосуванням виключного права чи системи примусових ліцензій для забезпечення збору винагороди (Proposal for a Council Directive, 1991, Р. 19—20).

<sup>51</sup> Case AKM v Lampert, 24.06.1974 // *Revue internationale du droit d'auteur (RIDA)*, 1976; Case ALFA Film, 25.01.1982 // *RIDA*, 1982; Case Columbia Pictures v CAI Amstelveen, 30.10.1981 // *RIDA*, 1982; Case SUISSA v Rediffusion SA, 20.01.1980 // *RIDA*, 1982.

<sup>52</sup> Proposal for a Council Directive on the coordination of certain rules concerning copyright and neighbouring rights applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. *COM (91) 276 final*, 11.09.1991. P 12—13, 14.

<sup>53</sup> Case RTL Plus, 13.12.1988. *Revue internationale du droit d'auteur*. 1990. Vol. 33, No. 143.

Проблема супутникового мовлення несла у собі не менше не вирішених питань, аніж проблема кабельної ретрансляції. Існували специфічні проблеми, які не були вирішені Бернською та Римською конвенціями: трактування відмінності між публічним сповіщенням через супутник прямого мовлення і публічним сповіщенням через супутник зв'язку, принципи прирівнювання цих двох видів сповіщення, питання взаємодії супутників і кабельних систем, питання про дотримання (у разі мовлення через супутник, сигнали з якого отримані безпосередньо) авторського права та суміжних прав тільки в країні трансляції або в усіх країнах прийому.

### ***Підготовка директиви***

У 1980-х рр. європейськими організаціями було розгорнуто активну діяльність із дослідження вказаних проблем. Рада Європи підготувала низку актів: Рекомендацію R (84) 22 щодо використання супутників для телебачення та звукового радіо від 7 грудня 1984 р.; Рекомендацію R (86) 2 Комітету Міністрів про принципи, що стосуються питань авторського права в галузі супутникового та кабельного телебачення від 14 лютого 1986 р.; Європейську конвенцію про транскордонне телебачення 1989 року № 132; Європейську конвенцію з питань авторського права та суміжних прав у сфері трансграничного супутникового мовлення № 153 від 11.05.1994 р. (остання не набула чинності) (див. розд. 1.3). Також ВОІВ, ЮНЕСКО та Міжнародне бюро праці підготували «Коментовані принципи охорони інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення у зв'язку із кабельним розповсюдженням програм».

У той же час *Європейська комісія* опублікувала Зелену книгу «Телебачення без кордонів»<sup>54</sup>, присвячену розкриттю правових проблем у телевізійному мовленні, у тому числі кабельному телебаченні.

Директиву 89/552/ЄЕС про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності із телевізійного мовлення (директиву «Телебачення без кордонів»), було ухвалено 3 жовтня 1989 р.<sup>55</sup> майже із повним повторенням у директиві положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 року № 132. Директива була спрямована виключно на телевізійне мовлення, значна її частина присвячена сприянню розповсюдженню та виробництву телевізійних програм, розбудові спільного ринку, телевізійній рекламі та спонсорству, інформаційному захисту неповнолітніх. Також зазначалось, що європейська продукція має займати переважний обсяг у телевізійних програмах усіх держав-членів.

<sup>54</sup> Communication from the Commission to the Council Green paper on the establishment of the common market for broadcasting, especially by satellite and cable. Television without frontiers. COM (84)300 final, 14.06.1984.

<sup>55</sup> 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, 1984.

Паралельно з ухваленням директиви 89/552/ЄЕС йшла робота над проектом нової директиви, присвяченої авторському праву, — директиви 93/83/ЄЕС про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав щодо застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції, ухваленої 27 вересня 1993 р.<sup>56</sup>

### **Особливості регулювання**

*Терміни, що застосовуються.* У директивах надається визначення термінів «телевізійне мовлення» (директива 89/552/ЄЕС), «публічне сповіщення через супутник», «кабельна ретрансляція» (директива 93/83/ЄЕС), правильне застосування яких має суттєве значення для практичної діяльності. У наведених визначеннях поняття «програма» має тлумачитися максимально широко. Зазначимо, що «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», які у подальшому були розвинуті директивою 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві. Проаналізувавши їх, можна зробити висновок, що публічне сповіщення набуває ширшого значення і включає у себе, зокрема, надання доступу для загального відома публіки.

*Права, пов'язані із публічним сповіщенням.* Директивою 93/83/ЄЕС визначається виключне право автора давати дозвіл на публічне сповіщення через супутник творів, захищених авторським правом (ст. 2). Наведені положення щодо можливості встановлення у колективному договорі між організацією колективного управління й організацією мовлення розширеного колективного управління за певних умов. У тому числі, не представлений суб'єкт права у будь-який момент має можливість виключити поширення колективного договору на деякі його твори і реалізувати свої права або індивідуально, або колективно. Крім того, вказані положення не охоплюють кінематографічні твори, включаючи твори, створені способом, аналогічним кінематографії (ст. 3 (2), 3 (3)). Визначені також положення щодо охорони прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення під час публічного сповіщення через супутник відповідно до директиви 92/100/ЄЕС про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (ст. 4). Розділ III директиви містить положення щодо права на кабельну ретрансляцію. Держави-члени мають гарантувати на своїй території кабельну ретрансляцію програм з інших держав-членів із дотриманням авторських і суміжних прав, чинних на даний момент, і щоб така ретрансляція здійснювалася на підставі індивідуальних або колективних договорів, укладених між суб'єктами авторського права і суміжних прав та кабельними операторами (ст. 8).

---

<sup>56</sup> 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, 1993.



*Колективне управління.* Директивою 93/83/ЄЕС закладено важливі принципи діяльності організацій колективного управління стосовно кабельної ретрансляції та супутникового мовлення. Визначено, 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 (ст. 9). Директива надає визначення «організація колективного управління» (ст. 1 (4)), що об'єднує сталу європейську практику щодо діяльності організацій колективного управління, за якою організація колективного управління може або лише управляти правами на підставі отриманого дозволу, або отримати від суб'єктів авторського права і суміжних прав такі права і розпоряджатись ними на користь первинних суб'єктів права. На особливу увагу заслуговує норма директиви, за якою використання об'єктів авторського права і суміжних прав способом кабельної ретрансляції має здійснюватись виключно через організації колективного управління, включаючи тих суб'єктів, з якими у організації немає відповідного договору на управління. Директива не виключає, що правами певної категорії можуть займатися кілька організацій (ст. 9 (2)).

*«Європейський твір».* Важливо наголосити, що директиву 89/552/ЄЕС було орієнтовано на збереження оригінальності культур держав-членів та культурної багатогранності ЄС. Мета Директиви — забезпечення підтримки осіб, діяльність яких пов'язана із виробництвом програм культурного призначення, визначення поняття «європейський твір», а також запровадження належних процедури задля підтримки діяльності і розвитку європейського аудіовізуального виробництва і розповсюдження. Основною ознакою «європейського твору» (ст. 6 (1)) є його походження з території держав-членів ЄС або з трьох європейських держав у разі виконання певних умов (ст. 6 (2), (3)).

Підтримка діяльності і розвитку європейського аудіовізуального виробництва здійснюється через зобов'язання займати в ефірі мовника ЄС переважну частину його ефірного часу (ст. 4 (1)). З метою підтримки організаціями мовлення незалежних по відношенню до них виробників програм мовлення вони повинні резервувати для таких виробників принаймні 10 % від часу своєї трансляції або виділяти 10 % програмного бюджету на створення європейських творів (ст. 5).

### **Розвиток законодавства, практика застосування**

До директиви 89/552/ЄЕС були внесені суттєві зміни директивами 97/36/ЄС від 30.06.1997<sup>57</sup> та 2007/65/ЄС від 11.12.2007 (Директива з аудіовізуальних медіа-послуг)<sup>58</sup>. Зміни 2007 року були пов'язані із застосуванням

<sup>57</sup> Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC 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* 202, 30.07.1997, P. 60—70.

<sup>58</sup> Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down

на Внутрішньому ринку нелінійних (на замовлення) аудіовізуальних послуг (мінімальна гармонізація в цілях захисту неповнолітніх, комерційного зв'язку тощо), а також модернізацією правил, особливо це стосується реклами, для лінійних (запланованих) аудіовізуальних послуг<sup>59</sup>. Статтю 1 доповнено визначеннями «послуга з аудіовізуальних засобів інформації», «провайдер послуг засобів інформації», «телевізійне мовлення», «мовник», «послуги з аудіовізуальних засобів інформації за вимогою», «аудіовізуальний комерційний зв'язок», «прихований аудіовізуальний комерційний зв'язок». Додано нові глави II-A «Положення, що застосовуються до усіх послуг з аудіовізуальних засобів інформації», II-B «Положення, що застосовуються лише до послуг з аудіовізуальних засобів інформації за вимогою», II-C «Положення відносно виключних прав та коротких оглядів новин у телевізійному мовленні», VI-B «Співпраця між органами управління держав-членів»; з глави IV виключено положення про спонсорство, з глави V — про громадський порядок.

Директива змінила правила розміщення реклами під час трансляції. Так, художні фільми і новини дозволяється переривати рекламою один раз у 30 хвилин, а щодо серіалів і документальних фільмів, то будь-які обмеження знімаються. Квотування реклами упродовж доби було визнано неефективним, тому директивою воно було повністю скасовано. Отже, директива сприяє значній лібералізації рекламних правил.

Європейською комісією у 2002 р. було представлено звіт щодо застосування директиви 93/83/ЄЕС<sup>60</sup>. Поряд із позитивними оцінками впливу директиви на розвиток ринку телевізійних послуг зазначалося, що певні питання, зокрема можливість громадян країн ЄС мати доступ до супутникових каналів за межами держави-члена, на території якої вони постійно мешкають, мають бути вивчені глибше; також потребують удосконалення договірні відносини між представниками суб'єктів прав та мовниками. Комісією також було ініційовано утворення Робочої групи стосовно супутникового мовлення із розглядом питань надання мовникам прав, що будуть поширюватися на території усієї Європи. Однак зазначалося, що мовники неспроможні домовитися про отримання прав інтелектуальної власності на фільм більше як на одну територію. Розглядалися питання супутниковій ретрансляції телевізійних програм на територію інших держав-членів<sup>61</sup>.

---

by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Text with EEA relevance). *OJ L* 332, 18.12.2007, P. 27—45.

<sup>59</sup> Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities («Audiovisual media services without frontiers»). *COM/2007/0170* final.

<sup>60</sup> Report from the Commission on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. *COM* (2002) 430 final.

<sup>61</sup> Working Group on Satellite Broadcasting: Main points of the meeting of 6 May 2003. URL: <http://www.aepo-artis.org/> (Last accessed 01.09.2017).

Положення директиви мали обмежену кількість інтерпретацій Судом ЄС, що перш за все стосувалося обмежень державами-членами діяльності мовників у зв'язку із передачею інформації, що «підбуває до ненависті за ознакою раси, статі, релігії чи національності» (Joined Cases C-244/10 and C-245/10). Судом визначена можливість держави-члена встановлювати зобов'язання для телевізійних операторів виділити 5 % від їхніх операційних доходів для попереднього фінансування європейських кінематографічних фільмів і фільмів, зроблених для телебачення (Case C-222/07), уточнено визначення «телевізійна реклама» (Case C-195/06), поняття юрисдикції держави-члена відносно мовника та умов ретрансляції (Case C-14/96) тощо.

Судом ЄС також була надана інтерпретація положень директив 2001/29/ЄС, 2006/115/ЄС, 2006/116/ЄС щодо взаємовідносин режисера-постановника та продюсера кінематографічного твору. Суд визначив, що права на використання кінематографічного твору (право на відтворення, супутникове мовлення, будь-яке інше право доведення до громадськості) належить режисеру-постановнику. Отже, закріплення таких прав за законом за продюсером треба розглядати як перешкоду. У той же час держави-члени можуть передбачити презумпцію з передання прав на використання кінематографічного твору продюсеру. Проте такі положення мають передбачати можливість режисеру-постановнику узгоджувати інші рішення. Крім того, режисер має право на справедливу винагороду. Національним законодавством не може бути передбачено передання продюсеру права на справедливу компенсацію з боку режисера (Case C-277/10).

Організації колективного управління правомочні надавати дозволи кабельному оператору на ретрансляцію об'єктів авторського права і суміжних прав або відмовляти у них, оскільки вважається, що вони діють від імені усіх суб'єктів авторського права і суміжних прав, навіть тих, які не передали їм права на колективне управління (Case C-169/05) тощо.

Незважаючи на ухвалення директиви та рішення Суду ЄС багато проблем залишилося невирішеними. У законодавстві певних держав-членів відсутня відмінність між телевізійним мовленням і кабельним телебаченням, хоча Бернська конвенція передбачає такий поділ (ст. 11bis та 14). Дев'ятий принцип згаданих вище Коментованих принципів визнає виключне право автора дозволяти кабельним операторам передачу через кабель їхніх власних програм. Тому передача кабельним оператором власних програм може прирівнюватися до публічного сповіщення, а правовий статус передачі через кабель інших програм є відкритим питанням.

### ***Перспективи розвитку законодавства***

Однією з 16 ініціатив стратегії Єдиного цифрового ринку, ухвалені 06.05.2007, був перегляд супутниково-кабельної директиви 93/83/ЄЕСЗ щодо розширення дії на мовників, які здійснюють передачу он-лайн, а також для покращення міжкордонних послуг мовників у Європі. Комісія у 2015 р.

провела дослідження щодо її застосування, організувала публічні консультації та у 2016 р. надала оцінку директиви<sup>62</sup>. Директива вплинула на розвиток телерадіомовлення: 28,7 млн домогосподарств в ЄС отримують супутникові послуги мовлення та 56,4 млн — послуги кабельної ретрансляції. Положення директиви забезпечили високий рівень захисту суб'єктів права та сприяли доступу до телерадіопрограм з інших держав-членів.

З урахуванням досвіду реалізації директиви Комісією 14 вересня 2016 р. була подана Пропозиція Регламенту Європейського Парламенту та Ради, що визначає правила використання авторського права та суміжних прав, які використовуються для певних онлайн трансляцій телемовних організацій та ретрансляції телевізійних та радіо програм<sup>63</sup>. Пропозиція передбачає створення умов доступу до онлайн телевізійних та радіо програм у разі знаходження користувачів в інших країнах ЄС, ніж де вони були підписані на вказані програми. При цьому має застосовуватися принцип країни походження для додаткових послуг онлайн. Дії щодо сповіщення, а також відтворення при цьому для цілей охорони авторського права і суміжних прав вважаються, що відбуваються виключно в державі-члені, де організація-мовник має своє основне місце здійснення підприємницької діяльності (ст. 2). Суб'єкти авторського права (крім організацій мовлення) можуть реалізовувати свої права щодо надання дозволу на ретрансляцію тільки через організації колективного управління правами. Розглядаються випадки, коли суб'єкт права не передав свої права такої організації або коли на території держави-члена правами відповідної категорії суб'єктів права управляє більш ніж одна організація колективного управління. Держави-члени можуть передбачити, що якщо суб'єкт права надав згоду на первинну трансляцію свого твору на певній території, він здійснює свої права щодо ретрансляції через організацію колективного управління (ст. 3).

## Висновки

1. Ухвалення директиви 89/552/ЄЕС «Телебачення без кордонів» 1989 року є результатом суттєвого впливу на розвиток цієї сфери в ЄС Ради Європи з адаптацією у директиві для держав-членів ЄС положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 року № 132.

Вказані документи надали визначення мовників, які перебувають під юрисдикцією держави-учасниці; зобов'язання компетентних органів держав надавати інформацію про відповідного телемовника; обов'язки телемовника

---

<sup>62</sup> Executive summary of the evaluation of the of the Council Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. *SWD* (2016) 308.

<sup>63</sup> Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes. *COM*(2016) 594 final, 14.09.2016.

стосовно надання послуг, зокрема щодо поваги до гідності людини та основних прав людей. Окремо Конвенція та директива визначили принципи теле-реклами та телепродажу, їхню тривалість, а також спонсорства та запровадили механізми виділення ефірного мовлення європейським творам. З урахуванням розвитку технологій до директиви декілька разів вносилися зміни, зокрема щодо застосування на Внутрішньому ринку нелінійних (на замовлення) аудіовізуальних послуг, а також модернізації правил, які стосуються реклами, для лінійних аудіовізуальних послуг.

Оцінки ефективності директиви 89/552/ЄЕС, здійснені Європейською комісією у 2016 р., результати публічних консультацій 2015 р. свідчать про позитивний вплив директиви на розвиток телерадіомовлення в ЄС, забезпечення високого рівня захисту суб'єктів права та сприяння доступу до телерадіо-програм з інших держав-членів. Сучасний розвиток цієї сфери пов'язаний із реалізацією ЄС завдань формування єдиного цифрового ринку та підготовкою у 2016 р. Регламенту щодо доступу до онлайн телерадіопрограм на території всього ЄС.

2. «Супутниково-кабельна директива» 93/83/ЄЕС запровадила єдині підходи щодо охорони авторським правом кабельних передач, а також сповіщення через супутник, поклавши край протилежним рішенням національних судів у цій галузі, та відобразила практику Європейської комісії з прав людини щодо авторсько-правових зобов'язань у разі публічного сповіщення.

Її роль для розвитку авторського права є суттєвою, оскільки Бернська та Римська конвенції не вирішили питання, пов'язані зі сповіщенням через супутник, а також із кабельною трансляцією: відмінності між публічним сповіщенням через супутник прямого мовлення і публічним сповіщенням через супутник зв'язку; питання взаємодії супутників і кабельних систем; дотримання у разі мовлення через супутник авторського права та суміжних прав тільки в країні трансляції або в усіх країнах прийому тощо.

Суттєвим було закріплення виключного права автора давати дозвіл на публічне сповіщення через супутник творів, захищених авторським правом; здійснення кабельної ретрансляції програм з інших держав-членів із дотриманням авторського права та суміжних прав, а також здійснення ретрансляції на підставі індивідуальних або колективних договорів, укладених між суб'єктами авторського права та суміжних прав і кабельними операторами. Директивою закладено важливі принципи діяльності організацій колективного управління з визначенням, що право суб'єктів авторського права та суміжних прав дозволяти або забороняти кабельному оператору кабельну ретрансляцію може здійснюватися лише через організацію колективного управління на підставі укладених договорів, а також, що використання об'єктів авторського права і суміжних прав способом кабельної ретрансляції має здійснюватися виключно через організації колективного управління.

У той же час практика реалізації директиви виявила ряд питань, що потребують удосконалення: це стосується можливості громадян країн ЄС мати доступ до супутникових каналів за межами держави-члена, на території якої

вони постійно мешкають, удосконалення договірних відносин між представниками суб'єктів прав та мовниками тощо.

### **2.1.5. Строки охорони авторського права і суміжних прав**

#### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

Європейським Союзом було запроваджено дві ініціативи стосовно гармонізації строків охорони авторського права і суміжних прав: 1993, 2011 рр. Якщо директивою 93/98/ЄЕС 1993 року гармонізовано відмінну практику визначення строків охорони у державах-членах, то збільшення з 50 до 70 років строку охорони фонограм директивою 2011/77/ЄС пов'язують із лобіюванням зацікавлених рекордингових компаній та виконавців відтермінування переходу до суспільного надбання популярних записів «золотої ери рок та поп музики» 1960-х рр. (*Beatles, the Who and the Yardbirds* тощо) (Vetulani-Cęgiel, 2015).

Першим міжнародним документом, що встановлював мінімальний строк охорони творів, була ухвалена 1886 року Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Капіца, Ступак, 2008, С. 150—154). Конвенція визначила, що строк охорони майнових прав автора діє протягом життя автора і 50 років після його смерті. Також охорону отримали моральні права автора, строк охорони яких повинен бути, принаймні, не меншим за строк охорони майнових прав. При цьому строк охорони фотографічних творів і творів ужиткового мистецтва, що охороняються як художні твори, не може бути менше двадцяти п'яти років від дати створення такого твору (ст. 7 (4)). Згідно з Угодою *TRIPS*, строк охорони авторського права (за винятком фотографічних та ужиткових творів) має бути не менше 50 років від їхнього опублікування або, за відсутності факту опублікування, — від їхнього створення (ст. 12). Для виконань та фонограм *TRIPS* встановлює строк охорони 50 років, для передач організацій мовлення — 20 років (ст. 14 (5)).

Римська конвенція 1961 року для суб'єктів суміжних прав визначила строк охорони упродовж 20 років 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 ефір (ст. 14).

Наприкінці 1980-х рр. у країнах ЄЕС актуальним стало питання уніфікації строку охорони авторського права і суміжних прав. Це було пов'язано із цілою низкою факторів: деякі країни не приєдналися до Римської конвенції. Іспанія приєдналась до Римської конвенції у 1991 р., Греція — у 1992, Нідерланди — у 1993, а Швеція ратифікувала конвенцію у 1962 р., Німеччина — у 1966. Також строки охорони у державах-членах суттєво відрізнялися: в Італії строк охорони прав виконавців та виробників фонограм становив 30 років<sup>64</sup>, у Португа-

---

<sup>64</sup>Law No. 633 of 22 April 1941 on Copyright. *GURI* No. 166 of 16 July 1941.



лії — 50 років<sup>65</sup>. Деякі держави ЄС подовжили строк охорони об'єктів авторського права, щоб компенсувати наслідки світових війн, оскільки чинний строк охорони не відповідав інтересам спадкоємців і, перш за все, авторів. Варто також взяти до уваги фактор взаємовідносин із США, де в окремих випадках, завдяки лобюванню представників кіноіндустрії, зацікавлених у збереженні майнових прав на старі фільми, строк захисту сягав 95 років з дати публікації або 120 років з дати створення.

### ***Підготовка директиви***

Враховуючи наведені причини, Європейська комісія у 1992 р. виступила із пропозицією прийняття директиви<sup>66</sup>, яку було ухвалено наступного року: Директива Ради 93/98/ЄЕС про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав<sup>67</sup>, якою також були виключені норми щодо строків охорони майнових прав у директивах про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС) та про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (92/100/ЄЕС).

### ***Особливості регулювання***

Відповідно до положень абз. 22 преамбули і ст. 7 (1) директиви 93/98/ЄЕС при наданні захисту творам, країною походження яких є третя країна та 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. Аналогічною є ситуація стосовно суміжних прав.

*Строк чинності авторського права.* Загальний строк чинності авторського права на літературні та художні твори<sup>68</sup>, закріплений у директиві, триває протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (ст. 1 (1)). Окремо у директиві визначаються строки охорони критичних і наукових публікацій. Відповідно до ст. 5 максимальний термін захисту таких прав становить 30 років від дати першого правомірного опублікування цих творів.

Для фотографій (абз. 17 Преамбули, ст. 6) директивою було запроваджено визначення фотографічного твору і встановлено критерій охорони фотографій авторським правом: охороняється лише фотографія, яка вважається

<sup>65</sup> Статті 183, 186, 188 Кодексу про авторське право і суміжні права № 45/85 від 17.09.1985 з останніми змінами від 03.09.1991.

<sup>66</sup> Proposal for a Council Directive harmonizing the term of protection COM (1992) 33 final, OJ C 1992 92 6.

<sup>67</sup> Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and related rights. OJ L 290, 24.11.1993, P. 9—13.

<sup>68</sup> Перелік таких творів наведено у ст. 2 Бернської конвенції.

самобутньою — становить інтелектуальний витвір автора. У цьому випадку фотографія отримує охорону на весь встановлений для творів строк. При цьому зазначається, що держави-члени також можуть передбачити захист для інших видів фотографії. Показовим прикладом цього є законодавство Італії та Австрії, де права на звичайні фотографії, що містяться в каталогах і збірниках та не відповідають умовам фотографічного твору, відносять до об'єктів суміжних прав.

*Строки чинності суміжних прав.* За директивою, права виконавців спливають через 50 років від дати здійснення виконання. 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 цих подій відбулася першою (ст. 3 (1)). Строк охорони прав виробників фонограм і виробників перших записів фільмів 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 дій (ст. 3 (2)). Права організацій мовлення спливають через 50 років від здійснення першої трансляції передачі, незалежно від того, чи здійснена вона дроями або в ефір, зокрема через кабель або супутник.

### **Розвиток законодавства, практика застосування**

Під час ухвалення Інформаційної директиви 2001/29/ЄС у 2001 р. до ст. 3 (2) директиви 93/98/ЄЕС були внесені уточнення стосовно строків охорони прав виробників фонограм із приведенням термінології до такої, що використовувалася Інформаційною директивою. У 2006 р. директиву було кодифіковано з ухваленням директиви 2006/116/ЄС від 12 грудня 2006 р. про строки охорони авторського права і деяких суміжних прав (кодифікована версія)<sup>69</sup>.

У 2008 р. Комісія оголосила про початок роботи з продовження строків охорони фонограм та поліпшення економічного становища виконавців<sup>70</sup>. При цьому мало місце посилання на результати публічних консультацій 2004 р. щодо перегляду правових актів ЄС у сфері авторського права та суміжних прав<sup>71</sup> (див. розд. 2.2). У Звіті щодо консультацій було представлено дві точки зору: вказувалося, що певні кола закликали поширити строк охорони суміжних прав і вирівняти його зі строком охорони прав автора.

<sup>69</sup> Council Directive 2006/116/EC of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version). *OJ L* 372, 27.12.2006, P. 12—18.

<sup>70</sup> Performing artists — no longer be the «poor cousins» of the music business, Brussels. Press Release, 14.02.2008, IP/08/240.

<sup>71</sup> Review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights, Commission Staff Working Paper. Brussels, 19.07.2004, *SEC* (2004) 995.

Більше того, з огляду на зміни у строках охорони, відповідно до Закону США про авторське право, зауважувалась доцільність зрівняння строку охорони виробників звукозаписів в ЄС із подовженим до 95 років від року першого оприлюднення терміном охорони звукозаписів у США. Також вказувалось на заклики до збереження наявного становища. Так, продовжений строк охорони може призвести до зменшення вибору музики на ринку через посилення потоку прибутків від малої кількості звукозаписів, що користуються найбільшим попитом, водночас не створюючи жодних нових реальних стимулів до створення нових звукозаписів або заохочення нових інвестицій. Зазначалось, що практично усі розвинуті країни, за виключенням США, застосовують термін охорони в 50 років. Комісія на той час вирішила не ініціювати зміни законодавства, проте далі вивчати і відслідковувати ситуацію на ринку.

Також у Звіті визначалася проблема охорони музично-літературних творів, коли охороняється право на текст музичної композиції, проте термін охорони прав на музику вже минув. У деяких державах-членах такі твори відносять до категорії колективних творів: текст і музична композиція є різними частинами одного і того самого музичного твору, оскільки належать до результатів індивідуальних форм творчості. Як наслідок, трапляються випадки, коли текст або музика одного і того самого музичного твору в деяких державах-членах вже набули статусу суспільної власності, тоді як у інших державах-членах (у випадку спільного авторства) такі музичні твори все ще підлягають охороні як *цілісний твір*. У зв'язку із зазначеним Комісія вважає за слушне дати пояснення критеріїв обчислення строків охорони для музичної індустрії із внесенням доповнень до директиви про гармонізацію строку охорони.

Стаття 5 директиви 93/98/ЄЕС надає державам-членам можливість захищати критичні та наукові публікації творів, які вже стали надбанням громадськості. Ця стаття оцінюється як вкрай гнучка не лише через можливість вибору державами-членами форми охорони, але також з точки зору строку дії охорони, який може дорівнювати будь-якому терміну, що не перевершує 30 років від часу першої законної публікації. Результати цього в межах ЄС є неоднаковими: лише деякі держави-члени передбачили у законодавстві використання такої охорони, до того ж різної тривалості. З точки зору Комісії, слід продовжити моніторинг застосування цієї статті.

У 2008 р. Комісія оприлюднила Пропозицію щодо доповнення директиви 2006/116/ЄС<sup>72</sup>. Строк охорони для записаних виконань та фонограм мав бути збільшеним з 50 до 95 років. Економічні підстави — можливість отримання додаткових виплат за використання записів популярних виконавців 1920-х рр., на які строк чинності майнових прав уже сплинув, а також створення умов для отримання виробниками фонограм додаткового доходу з урахуванням

<sup>72</sup> Proposal for a European Parliament AND Council Directive amending Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council on the term of protection of copyright and related rights. COM/2008/0464 final.

зменшення продажу записів у Європі за останні п'ять років на 30 % та втратою з 2001 р. 22 % ринку ЄС щодо фонограм.

Для музичних творів з текстом, зокрема опер, пропонувалося визначити, що строк охорони майнових прав спливає через 70 років після смерті останнього з авторів (автор лірики чи композитор) незалежно від того, визначені такі особи як співавтори чи ні. Зазначимо, що ці зміни мають перш за все економічні цілі та розходяться із загальними принципами авторського права щодо обмеження строків охорони прав. Так, для певної музики (наприклад опери) можливо використовувати декілька лібрето, що фактично може призвести до продовження охорони музичної складової оперного твору на необмежений строк.

Враховуючи суттєвий опір продовженню строків охорони з боку користувачів, академічних кіл, а також активне лобіювання Пропозиції рекординговими компаніями та певними виконавцями, термін строку охорони музичних записів було зменшено з 95 до 70 років<sup>73</sup>. Також Європейським Парламентом було ухвалено рішення про створення спеціального фонду для сесійних музикантів.

Директиву Європейського Парламенту і Ради 2011/77/ЄС щодо доповнення Директиви 2006/116/ЄС про строки охорони авторського права і деяких суміжних прав було ухвалено 27 вересня 2011 р.<sup>74</sup>

Судом ЄС було розглянуто всього декілька справ щодо інтерпретації положень директиви, що стосувалося переважно охорони творів, створених до вступу директиви у силу (С-169/15, С-240/07 тощо).

### ***Перспективи розвитку законодавства***

Держави-члени до 01.11.2013 були зобов'язані були привести національне законодавство відповідно до директиви 2011/77/ЄС (ст. 2). У 2016 р. Комісія мала представити звіт щодо застосування директиви та, за необхідності, пропозиції щодо змін законодавства Крім того, Комісія мала також підготувати звіт з оцінкою необхідності продовження строку охорони авторського права для виконавців та продюсерів в аудіовізуальній сфері (ст. 3). Зазначені документи чи пропозиції змін законодавства на 01.01.2017 не були представлені Комісії.

### **Висновки**

1. Гармонізація законодавства держав-членів ЄС щодо строків охорони авторського права та суміжних прав мала дві цілі: визначення однакових строків охорони для різних категорій об'єктів авторського права та суміжних прав, з урахуванням відмінної практики в ЄС, а також продовження

---

<sup>73</sup> European Parliament, Press Release, 23.04.2009.

<sup>74</sup> Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights. *OJ L* 265, 11.10.2011, P. 1–5.

(порівняно із базовим строком охорони, встановленим Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів) строку охорони авторського права до 70 років. Якщо перше безпосередньо було обумовлено вимогами формування Внутрішнього ринку, продовження строків державам-членами пов'язувалось із збільшенням строку життя двох поколінь, нащадків автора, проте основним (див. Преамбулу директиви) було збільшення строків охорони у зв'язку із наслідками Другої світової війни.

Директива багато в чому повторювала положення Бернської та Римської конвенції, але надала певні уточнення, що стосуються визначення авторів кінематографічного або аудіовізуального твору та строку його охорони; охорони раніше не опублікованих творів, критичних і наукових публікацій і фотографій.

Важливим є акцент директиви на охороні авторським правом фотографій «які є самобутніми творами у тому розумінні, що становлять інтелектуальний витвір автора» (ст. 6), тим самим уточнюючи положення Бернської конвенції щодо охорони фотографій (ст. 7 (4)). При цьому визначено, що держави-члени можуть передбачити охорону для інших фотографій (тобто нетворчого характеру).

2. Практика застосування директиви свідчить про сталість норм директиви та відсутність необхідності принципових змін. Проте активна дискусія в ЄС у 2004—2008 рр. щодо продовження строків охорони у сфері суміжних прав з ухваленням у 2011 р. змін до директиви 2006/116/ЄС, які запроваджують збільшення строку охорони для записаних виконань та фонограм до 70 років, свідчить про провідну роль у змінах економічних інтересів рекордингових компаній та виконавців і вплив зовнішнього фактора — бажання вирівняти строки охорони зі строками, встановленими у США.

Таким чином, у разі запозичення вказаного досвіду третіми країнами суттєвим є визначення виважених кроків щодо економічної доцільності збільшення строків охорони для виконань та фонограм з урахуванням економічних інтересів національних суб'єктів ринку.

### **2.1.6. Право слідування**

#### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

Право слідування уперше було передбачено ст. 14 ter Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971). Проте положенням конвенції бракувало чіткості. Закріплюючи принцип невідчужуваного права часткової участі у кожному продажу твору автора та після його смерті осіб або установ, уповноважених національним законодавством (ст. 14 ter (1)), частина друга цієї статті фактично зводить такий принцип нанівець, встановлюючи, що охорона, передбачена попереднім пунктом, може здійснюватися в обсязі, що допускається законодавством країни, у якій вистебувана ця охорона (Капіца, Ступак, 2006с, С. 3—6).

Загальні норми конвенції призвели до того, що у законодавстві держав-членів ЄЕС, а згодом ЄС, ця норма була реалізована по-різному або не запроваджена взагалі: з п'ятнадцяти держав-членів ЄС в 1990-х рр. одинадцять у принципі визнавали право слідування, дев'ять з яких дотримувались його на практиці.

У Франції, зокрема, право слідування було визнане уперше із законом 1920 року, а складовою законодавства про авторське право воно стало лише 1957 р. До ухвалення закону (1957), якщо суб'єкт авторського права виконував певні формальності (оформляв заяву), державний службовець вираховував винагороду від суми, належної продавцеві. Після продажу відрахована сума протягом трьох днів передавалася художнику або його агенту. У випадку, якщо вимога про передачу відрахованої винагороди не була подана, державний службовець був зобов'язаний протягом місяця інформувати суб'єктів авторського права про наявну винагороду рекомендованим листом. Якщо ж упродовж трьох місяців від дати продажу державний службовець не отримував такої вимоги, він повертав продавцеві утриману суму.

У Німеччині право слідування стало складовою законодавства лише 1965 р., вирізняється своєю високою ефективністю та застосовується не лише у разі продажу через дилерів. На початку законодавство ФРН не передбачало ніяких процедур із застосування цього права, тому аукціоністи й дилери відмовлялися платити збір на підставі, що вони не є продавцями, і водночас під приводом комерційної таємниці не розкривали імен і адрес продавців. Судовий процес з цього питання був досить тривалим і завершився рішенням Верховного суду ФРН 1971 р., відповідно до якого аукціоніст і дилер можуть відмовитися повідомити ім'я і адресу продавця тільки за умови, що вони самі сплатять винагороду. Проте обов'язку надавати таку інформацію встановлено не було. Тому 10 листопада 1972 р. закон було доповнено правилами застосування права слідування, зокрема, встановлено загальний обов'язок надавати інформацію організаціям колективного управління, визначено розмір збору, що становив 5 % від ціни перепродажу, граничну ціну, від якої розпочинається право слідування, у розмірі 100 німецьких марок.

В Австрії, Нідерландах, Великій Британії та Ірландії право слідування не було передбачено законодавством. Так само і у США. В усіх цих країнах ініціативи щодо права слідування не мали підтримки. Однією з причин повільного запровадження права слідування в європейських країнах було рішення Суду ЄС «Phil Collins та інші»<sup>75</sup>. Суд постановив, що виключні права, які надаються щодо літературної та художньої власності, впливають на торгівлю товарами та послугами, а також на конкурентні взаємовідносини в рамках Спільноти. Згідно з цим рішенням автори з держав-членів, у яких не закріплено право

---

<sup>75</sup> 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*. Joined cases C-92/92 and C-326/92 /European Court reports 1993, P. I-05145.



слідування, можуть вимагати застосування до них такого самого режиму на території тієї держави-члена, який ця держава застосовує до власних громадян<sup>76</sup>. Результатом постанови суду став розподіл країн ЄС на два табори: ті, що застосовують право слідування і ті, що не застосовують. Назріла необхідність вирішити цю розбіжність на законодавчому рівні.

### **Підготовка директиви**

У 1992 р. Європейська комісія опублікувала Повідомлення «На продовження Зеленої книги з охорони авторського права», у якому проблемі права слідування присвячено окрему главу. Вивчалася суспільна думка через анкети і публічні опитування, що відбувались у 1991, 1994, 1995 роках. У результаті 9 травня 1996 р. була представлена Пропозиція директиви Європейського Парламенту і Комісії стосовно права слідування на користь автора оригінального твору мистецтва<sup>77</sup>. Крім того, у 1994 р. було ухвалено Директиву Ради 94/5/ЄС щодо доповнення загальної системи податку на додану вартість<sup>78</sup>. Директивою врегульовані питання оподаткування податком на додану вартість винагороди авторам, враховуючи, що в основі порушення конкуренції і зловживання в торгівлі між державами-членами є відмінності в оподаткуванні, зокрема у сфері предметів мистецтва. Однак зазначена директива вирішувала лише певні фінансові питання виплати винагороди.

Проблемою гармонізації законодавства держав-членів були суттєво різні ставки відрахувань авторам, що було пов'язано також із існуванням двох способів обрахування ставок. Відповідно до першого — відрахування залежать від підвищення ціни на твір при кожному його продажу і обраховуються із різниці між попередньою та наступною цінами продажу. За другим способом обрахування відбувається на підставі ціни кожного продажу твору. Звісно, що країни, де застосовується перший спосіб, переважно мають більшу ставку відрахувань. Але незалежно від способу обрахування встановлюються граничні ціни, у випадку перевищення яких право слідування не виникає.

Через п'ять років після подання Пропозиції було ухвалено Директиву 2001/84/ЄЕС Європейського Парламенту і Ради від 27 вересня 2001 р. про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва<sup>79</sup>. Основні відмінності директиви та Пропозиції були пов'язані з виключенням рукописів із об'єктів, на які розповсюджується право слідування. Було збільшено утричі мінімальну ціну продажу, починаючи з якої застосовується право

<sup>76</sup>The Whitford Report on the Law on Copyright and Design. *Journal of Educational Television*. Vol. 3, Iss. 3, 1977. P. 88–89.

<sup>77</sup>Proposal for a European Parliament and Council directive on the resale right for the benefit of the author of an original work of art. *COM/96/0097 final*. *OJ C* 178, 21.06.1996, P. 16–19.

<sup>78</sup>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. *OJ L* 060, 03.03.1994, P. 16.

<sup>79</sup>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.

слідування. Також розширено перелік ставок роялті, що має сплачуватись автору чи його правонаступнику.

### **Особливості регулювання**

Особливість права слідування від інших майнових прав автора — його невідчужуваність та визначення ставок і порядку виплати роялті безпосередньо законом. Право слідування передбачає виплату роялті автору та його спадкоємцям після смерті автора (ст. 6 (1) директиви). Значним досягненням директиви є визначення того, що невідчужуване авторське право на отримання винагороди не може бути предметом відмови навіть заздалегідь (ст. 1 (1)). У законодавстві ЄС вже вдруге після директиви 92/100/ЄС йдеться про невідчужуваність права на отримання винагороди стосовно права авторів і виконавців за прокат їхніх об'єктів. Відповідно до директиви (ст. 8) тривалість охорони права слідування відповідає загальному строку чинності авторського права, тобто діє упродовж життя автора і 70 років після його смерті.

*Обмеження права.* Директива визначає, що держави-члени можуть передбачити, що право слідування може не застосовуватися до операцій із перепродажу, якщо твір був куплений продавцем безпосередньо у автора менш як за три роки до перепродажу та ціна перепродажу не перевищує 10 000 євро (ст. 1 (3)). Право слідування розповсюджується на всі акти перепродажу за винятком тих, що відбуваються безпосередньо між особами, які діють як приватні особи, без участі професійних представників ринку мистецтва. Відповідно до ст. 1 (2) директиви професійними представниками ринку мистецтва є аукціони, художні галереї та взагалі будь-які торговці творами мистецтва. Через це таке право не має застосовуватися до операцій із перепродажу особами, які виступають як приватні особи, некомерційними музеями, відкритими для публіки (п. 18 Преамбули). Право слідування також може не застосовуватися у разі перепродажу творів художніми галереями протягом трьох років після першої купівлі, коли ціна перепродажу не перевищуватиме 10 000 євро. Цей виняток стосується лише випадку, якщо ці художні галереї купують твори безпосередньо у автора. Директива не тільки дає вичерпний перелік, на який поширюється право слідування (картини, колажі, живопис, малюнки, гравюри, естампи, літографії, скульптури, килимові та керамічні вироби, вироби зі скла та фотографії), але й наводить суттєві уточнення стосовно примірників об'єктів права, виготовлених у обмеженій кількості, а також встановлює умову ідентифікації таких примірників з автором способом нумерації, підписання тощо (ст. 2 (1), 2 (2)).

*Особи, які сплачують винагороду, та механізм збору винагороди.* Директива гнучко підходить до питання визначення особи, яка має сплачувати винагороду автору або його спадкоємцю відповідно до права слідування. Насамперед, платником винагороди передбачається продавець (ст. 1 (4))<sup>80</sup>. Стосовно вина-

<sup>80</sup> Відповідно до п. 25 Преамбули директиви продавець є особою, від імені якої відбувається продаж. У той самий час передбачено, що законодавець може визнати солідарну

городи директива пропонує державам-членам самим обрати спосіб управління правом слідування (п. 28 Преамбули). Зокрема, можливо передбачити як обов'язкове, так і не обов'язкове колективне управління правом слідування (ст. 6 (2)). Окремо наголошується на необхідності встановлення адекватної процедури моніторингу продажу для забезпечення ефективного застосування права слідування (п. 30 Преамбули), що означає право автора або його довіреної особи отримувати будь-яку необхідну інформацію від особи, яка сплачує роялті. Крім того, автор або спадкоємець після смерті автора може вимагати таку інформацію упродовж трьох років з дати перепродажу (ст. 9).

*Ставки винагороди.* Упроваджуючи шкалу ставок від 4 до 0,25 % (ст. 4 (1)), яка має зворотну пропорцію збільшенню ціни продажу твору, директивою не тільки не виключається застосування іншої максимальної ставки — 5 % від ціни продажу твору до 50 000 євро (ст. 4 (2)) — але й передбачається, що надалі необхідно переглядати як пороги цін, так і ставки (п. 26 Преамбули).

### ***Розвиток законодавства, практика застосування***

Характерним для директиви були значні строки імплементації її положень державами-членами, що продовжувалось до 2012 р. У 2011 р. Комісія підготувала Звіт про імплементацію та дію директиви 2001/84/ЄС<sup>81</sup>, де визначався обсяг світового ринку творів мистецтва та антикваріату у 2010 р. у розмірі 43 млрд євро, з яких 37 % становить ринок ЄС. Вартість творів на світовому ринку, на які поширюється право слідування, становить 2,1 млрд євро. Частка таких творів в ЄС складає 50 %. Найбільше винагороди за правом слідування у 2010 р. було зібрано у Франції (6,848 млн євро), ФРН (3,427 млн євро), Великій Британії (2,696 млн євро).

Комісія відзначила різницю та недоліки адміністрування права слідування в різних державах-членах ЄС. Так, суттєві недоліки були визначені у діяльності організацій колективного управління з розподілу винагороди та прозорості звітності. Організації колективного управління дев'яти держав-членів взагалі були неспроможні надати дані щодо збору та розподілу винагороди. Вказувалося, що необхідні дієві заходи держав-членів, де відстрочки введення права слідування діяли до 2012 р. У Звіті зазначалося необхідність продовження подальшого моніторингу реалізації директиви, враховуючи економічну важливість питання, а також важливість уведення інституту права слідування у третіх країнах. Передбачалось організувати обмін кращої практики, запровадження діалогу з суб'єктами ринку, підготовка рекомендацій. Були визначені вимоги до організацій колективного управління із запроваджен-

---

відповідальність із виплати винагороди за продавцем, покупцем чи посередником — аукціоном, художньою галереєю, магазином тощо або покласти особисту відповідальність саме на покупця чи зазначеного посередника (ст. 1 (4)).

<sup>81</sup> Report on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive (2001/84/EC), Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Brussels, 14.12.2011. COM (2011) 878 final.

ням високих стандартів управління та прозорості, передбачалось вироблення заходів для таких організацій щодо покращення адміністрування права слідування.

У 2014 р. представниками організацій колективного управління, авторами та суб'єктами ринку (артдилери, галереї, аукціони) було підписано ініційовані Комісією Ключові принципи та рекомендації щодо управління правом слідування<sup>82</sup>. Документ є результатом діалогу Комісії з широким колом пов'язаних з правом слідування осіб. Принципи містять рекомендації стосовно прозорості збору винагороди та управління, підвищення рівня знань щодо права слідування, проблем у цій галузі. Зокрема, організації колективного управління мають підготувати повні реєстри митців, яких вони представляють. У випадку розширеного колективного управління — здійснити всі можливі дії щодо ідентифікації відповідних непередставлених митців. Суб'єкти ринку мають забезпечити організації колективного управління всією інформацією щодо продажів. Має бути розроблена прозора система звітності, опубліковано керівництво для митців. Також у Рекомендаціях зазначена проблема та різні судові практики із визначення платника винагороди при «каскадному» продажу творів, коли дилером купується предмет мистецтва на аукціоні в одній державі-члені та продається в іншій. Комісія передбачає додатково дослідити цю проблему та надати пропозиції щодо її вирішення.

Положення директиви лише декілька разів розглядалися Судом ЄС (Cases C-518/08, Case C-41/14). У справі 2014 р. Судом розглядалось, хто є суб'єктом сплати винагороди: продавець твору або інша особа. Судом визначена можливість не тільки продавця (ст. 1 (4) директиви), а й компанії, що організовує аукціони із продажу творів, отримувати роялті із перепродажу з їхнім наступним переданням організаціям колективного управління або авторам, враховуючи, що вказане здійснюється на підставі договору з продавцями твору.

### ***Перспективи розвитку законодавства***

У ст. 11 директиви передбачалося, що кожні чотири роки Комісія подає звіт щодо її застосування та впливу, зокрема, із визначенням необхідності перегляду мінімальної цінової межі застосування та ставок винагороди, що свідчить про високе значення, яке приділяється ЄС реалізації директиви. Водночас публічні консультації, оцінка ефективності директиви 2001/84/ЄЕС, судова практика свідчать перш за все про необхідність покращення адміністрування права слідування в державах-членах, вироблення єдиних вимог щодо інформування та звітності. На сьогодні Європейська комісія не передбачає внесення змін та доповнень до директиви.

---

<sup>82</sup> Key principles and recommendations on the management of the Author Resale Right, 17.02.2014.

## **Висновки**

В умовах нечіткості положень Бернської конвенції щодо права слідування (ст. 14 *ter*) ухвалення у 2001 р. директиви 2001/84/ЄЕС про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва вперше призвело до визначення єдиних принципів охорони прав митців у державах-членах ЄС, ставок винагороди, суб'єктів, що її сплачують, та компетенції організацій колективного управління у цієї сфері.

Враховуючи динамічний розвиток ринку продажу творів мистецтва (43 млрд євро, з яких 37 % становить ринок ЄС), Європейська комісія через моніторинг, оцінку впливу приділяє значну увагу ефективності реалізації права слідування. Варто зазначити, що на перепродаж творів майнове право автора не поширюється, проте автори мають майнове право на отримання справедливої винагороди за такий вид використання твору. Важливе положення директиви — право на отримання винагороди є невідчужуваним і не може бути предметом відмови навіть заздалегідь.

Основні невіршені питання пов'язані з необхідністю покращення адміністрування права слідування, покращення роботи та вироблення єдиних стандартів організацій колективного управління у цій галузі. Важливим з точки зору Комісії є посилення дій щодо запровадження аналогічного права у третіх країнах-партнерах.

## **2.2. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві**

Наступний етап змін в авторському праві в Європейському Союзі був пов'язаний із викликами у 1990-х рр. авторському праву і суміжним правам в умовах інформаційного суспільства, активною дискусією щодо майбутнього авторського права, а також з ухваленням у рамках ВОІВ Інтернет-договорів 1996 року — Договору про авторське право та Договору про виконання і фонограми (Капіца, 2012, С. 108—111).

Поява нових комунікаційних технологій спричинила бурхливу дискусію щодо майбутнього авторського права. Рішення пов'язувалося із двома підходами, один визначав суттєві зміни законодавства з можливістю ефективного захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, інший — безперспективність традиційних авторсько-правових засобів захисту прав і пропонував упровадження технічних засобів захисту, у тому числі випуск аудіо-, відеоапаратури із захистом проти копіювання та відтворення піратських записів (Капіца, Ступак, 2006а, С. 8—12). На міжнародному рівні суттєвим внеском у врегулювання зазначених проблем стало ухвалення 20.12.1996 ВОІВ Договору про авторське право та Договору про виконання і фонограми. Водночас у договорах не вдалося вирішити деякі суттєві питання, зокрема щодо відтворення або прокату у цифровому середовищі записів творів. Також на

момент ухвалення договорів було очевидно, що забезпечення авторського права та суміжних прав за використання Інтернету потребує подальшого та швидкого удосконалення.

### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

На замовлення Ради ЄС 1994 р. групою експертів було підготовлено *Доповідь Бенджемана* з рекомендаціями щодо забезпечення захисту авторського права у цифровому середовищі. У 1995 р. Комісія опублікувала Зеленому книгу про авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві<sup>83</sup>. Увага зосереджувалася на необхідності адаптації законодавства у контексті появи нових видів послуг та виробів, притаманних інформаційному суспільству, проблемі посилення фрагментарності ринку ЄС у зв'язку із різним національним законодавством держав, утворення стимулів та забезпечення інвестицій у нові творчі здобутки, а також забезпечення конкурентоспроможності європейської економіки у частині індустрії, пов'язаної з авторським правом. У книзі аналізуються такі питання: право, що має застосовуватися; вичерпання прав та паралельний імпорт, окремі види прав — право на відтворення, повідомлення публіці, розповсюдження або передачу в цифровій формі, право на цифрове телерадіосповіщення, моральні права. Також розглядалися питання набуття прав, управління правами і технічні системи ідентифікації та захисту.

Ухвалене 1996 р. повідомлення Комісії «Продовження Зеленої книги про авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві»<sup>84</sup> визначило чотири пріоритети ухвалення законодавства: стосовно права відтворення, повідомлення публіці, захисту інформації щодо управління правами і засобів технологічного захисту та права на розповсюдження.

### ***Підготовка директиви***

Зазначені вище питання були розглянуті в ухваленій 2001 р. директиві 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві (Інформаційна директива)<sup>85</sup>, що мала адаптувати законодавство з авторського права і суміжних прав до технологічних змін, а також відобразити у праві Спільноти основні міжнародні зобов'язання відповідно до Інтернет-договорів 1996 року. На думку *Tritton G.*, враховуючи далекоглядний ефект норм стосовно відтворення та обмежень майнових прав, директиву можливо розглядати як передування кодексу ЄС

<sup>83</sup> Communication from the Commission — Green Paper «Copyright and related rights in the information society». COM (1995) 382 final, 19.07.1995.

<sup>84</sup> Communication from the Commission — «Follow up to the Green Paper on copyright and related rights in the information society». COM (1996) 568, 20.11.1996.

<sup>85</sup> 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. OJ L 178, 17.07.2000, P. 0001—0016.



про авторське право (Intellectual Property in Europe, 2008, Р. 488). Також були окреслені питання для подальшого обговорення, що стосувались прав виконавців і виробників фонограм, права, що має застосовуватися, реалізації прав колективного управління правами та моральних прав (гл. 3). Щодо колективного управління — зазначалась необхідність змістовної законодавчої ініціативи, яка має об'єднати потреби єдиного ринку та аспекти конкуренції.

Варто відзначити, що обсяг Інформаційної директиви, перший варіант якої запропоновано 1997 р. та остаточно ухвалено 2001 р., був значно ширшим, ніж це передбачалося Зеленою книгою та повідомленням Комісії. Крім гармонізації базових економічних прав та уведення спеціального захисту для цифрових систем управління правами, значну частину директиви присвячено виключенням та обмеженням, що не розглядалися у Зеленій книзі (див. Harmonizing European Copyright Law, 2009, Р. 9).

Представлена у 1997 р. Пропозиція щодо директиви набула значного обговорення в ЄС<sup>86</sup>. Результатом було внесення низки змін до Пропозиції та підготовки її у 1999 р. у другій редакції<sup>87</sup>. Основні зміни стосувалися компенсацій суб'єктам права при застужанні виключень (репрографія, приватне копіювання тощо), виключень для бібліотек, архівів, навчальних установ та установ культури, розширення виключень для осіб із порушеннями зору або слуху на всіх осіб з обмеженими можливостями тощо.

### **Особливості регулювання**

*Права, що підлягають захисту.* Структура директиви побудована за концептуально новим підходом з поширенням її норм водночас на суб'єктів авторського права і суміжних прав, тоді як попередня практика ухвалення міжнародних актів передбачала розгалуження правових питань стосовно кожної з груп суб'єктів права. Стосовно права на відтворення (ст. 2) Директива не тільки дає уточнення вже визначеної сфери застужання цього права, а й поширює його, окрім традиційних, на ще одного суб'єкта, яким є «виробник першого запису фільму» (ст. 2 (d)).

Урегулювання повідомлення об'єктів авторського права та суміжних прав упродовж усього розвитку законодавства було у центрі уваги та постійно еволюціонувало<sup>88</sup>. Вирішення цієї проблеми у директиві — значний крок уперед щодо тлумачення поняття «повідомлення» та його складових, а також визначення обсягу відповідних майнових прав суб'єктів авторського права та суб'єктів суміжних прав (ст. 3).

<sup>86</sup> Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society. COM/97/0628 final.

<sup>87</sup> Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society. COM/99/0250 final.

<sup>88</sup> Ст. 11, 11bis, 14, 14bis Бернської конвенції, ст. 7 (1)(а) та 13 (а) Римської конвенції, ст. 8 Договору ВОІВ про авторське право, ст. 6 (i), 14 Договору ВОІВ про виконання та фонограми, ст. 8 директиви 92/100/ЄЕС, положення директиви 93/83/ЄЕС.

Щодо авторського права на розповсюдження (ст. 4) способом продажу або будь-яким іншим способом — закріплене у ст. 6 Договору ВОІВ право автора на розповсюдження свого твору передбачало лише «право дозволяти», тоді як у директиві встановлюється «право дозволяти або забороняти», що є суттєвим уточненням для практичного упровадження цього права.

*Винятки і обмеження.* Директива визначає систему винятків та обмежень стосовно майнових прав на твори та об'єкти суміжних прав. 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 їхніми майновими правами, суспільством у цілому. Так, дії з тимчасового відтворення, які не мають самостійного економічного значення (ст. 5 (1)), уперше у міжнародному законодавстві виключаються 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.

*Технологічні заходи та санкції.* Питанню застосування захисту технологічних заходів та інформації щодо управління правами присвячено окрему главу III директиви. Норми глави розвивають і конкретизують положення, що містяться у Договорах ВОІВ 1996 року. Проте залишається незрозумілим, як поєднати положення про технологічні заходи з широким спектром запропонованих у ст. 5 директиви винятків і обмежень, що, у випадку їхнього ухвалення на національному рівні, дає законне право обходити вказані заходи. На особливу увагу заслуговує положення директиви (ст. 8 (3)) про зобов'язання держав-членів ЄС забезпечити можливість застосування ефективної судової заборони не тільки проти самих порушників, а й проти посередників, чії послуги використовуються третіми особами для порушення авторського права та суміжних прав. Йдеться не тільки про «провайдерів доступу», які забезпечують послуги зв'язку для користувачів мережі Інтернет, а й про будь-яких інших осіб, що беруть участь у відтворенні та розповсюдженні об'єктів авторського права та суміжних прав, що охороняються.

### ***Розвиток законодавства, практика застосування***

Результати імплементації Інформаційної директиви та судової практики детально розглядалися *L. Guibault, G. Westkamp* та ін. у звіті, підготовленому на замовлення Комісії у 2007 р. (*Guibault, Westkamp, Rieber-Mohn, Hugenholtz et al., 2007*). Ухвалення директиви, як зазначають автори, є цікавим прикладом певної недосконалості документа як інструмента гармонізації, з виникненням після її ухвалення нових проблем, посиленням у державах-членах дисгармонізації, правової невизначеності. Аналіз імплементації директиви у державах-членах свідчить про низку позитивних результатів і запровадження задовільного рівня гармонізації щодо права відтворення та повідомлення публіці у цифровому середовищі; уведення стосовно права

відтворення та права надання доступу вищого рівня охорони, ніж це передбачено договорами ВОІВ, *TRIPS*; значно ширшого визначення кола обмежень, ніж це передбачено міжнародними договорами.

Проте положення директиви щодо винятків та обмежень (ст. 5) у зв'язку з їхньою необов'язковістю та інколи досить широкими формулюваннями призвели до протилежного результату — запровадження у державах-членах мозаїки виключень та обмежень, які суттєво різняться, що має негативно вплинути на надання транскордонних послуг онлайн. Дисгармонізація спричинена також положеннями щодо захисту технологічних заходів (ст. 6 (1), 6 (4)) через необхідність держав самостійно вирішувати, які інструменти є адекватним засобом захисту з появою різних рішень, процедур та навіть агентств. Відзначається, що умовний характер виключень не призвів до балансу застосування виключних майнових прав та прав користувачів через відсутність кореляції, зокрема застосування захисту технологічних засобів і порушень прав інтелектуальної власності, та не передбачив, що певні дії з обходу таких заходів можуть здійснюватися для цілком правових цілей. Положення директиви набули інтерпретації у більш ніж 90 рішень Суду ЄС. Аналізування цих судових рішень наведено у (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 262—274).

### ***Перспективи розвитку законодавства***

Директива 2001/29/ЄС набула широкого політичного виміру, порівняно з іншими актами ЄС, стала предметом досліджень, запроваджених Європейською комісією, та концептуально набула розвитку у багатьох документах, ухвалених в ЄС у 2010—2016 рр. (див. розд. 2.4, 2.5, 2.6). Це стосується ухвалення Комісією Зеленої книги «Авторське право в економіці на основі знань» 2008 року, Повідомлення «Авторське право в економіці на основі знань» 2009 року, Рекомендації Комісії 2006/585/ЄС та Меморандуму розуміння щодо здійснення належного пошуку відносно творів невідомих авторів, публічних консультацій 2010 року «Вміст Інтернету», Зеленої книги «Щодо розповсюдження онлайн аудіовізуальних творів в Європейському Союзі інтерактивним шляхом: можливості та виклики у напрямку створення єдиного цифрового ринку» 2011 року, Повідомлення «Цифровий порядок денний для Європи» 2010 року, Повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць і першого класу виробів та послуг в Європі» 2011 року, повідомлень «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» та «До сучасних більш європейських умов охорони авторського права» 2015 року тощо.

Законодавчі пропозиції склали окремий пакет модернізації авторського права в ЄС, оприлюднений у 2016 р. (див. розд. 2.6).

Оцінка законодавства Європейського Союзу. Суттєвий інтерес викликає оцінка Європейською комісією 2004 р. стану та напрямів удосконалення законодавства щодо авторського права та суміжних прав, що підготовлена для

покращення дієвості та узгодженості *acquis communautaire* і забезпечення ефективного функціонування Внутрішнього ринку<sup>89</sup>. Розглядалася узгодженість актів ЄС щодо права на відтворення, розповсюдження, виключення та обмеження, практика застосування директив, питання, на які не поширюється дія *acquis*. При цьому положення початкового *acquis* щодо авторського права розглядаються паралельно й порівнюються зі стандартним набором норм, встановленим директивою про інформаційне суспільство 2001/29/ЄС, яка є найширшим горизонтальним правовим заходом у сфері авторського права і суміжних прав. До завдання Комісії входило також і надання оцінки законодавству у сфері авторського права, що пов'язано із Планом дій із покращення нормативно-правового регулювання, який передбачає спрощення та забезпечення якості наявного законодавства (COM (2002) 278).

### **Горизонтальні питання**

*Право на відтворення.* Право на відтворення поступово розвивалося у директивах ЄС: 92/100/ЄЕС про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності; 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві, з однієї сторони, та, з іншої сторони, 91/250/ЄЕС про правову охорону комп'ютерних програм; 96/9/ЄС про правову охорону баз даних. У чинній редакції директиви 2001/29/ЄС право на відтворення включає чітке посилання на «прямі чи непрямі» дії з відтворення, наслідуючи тим самим статтю 10 Римської конвенції. Водночас зазначається, що дві галузеві директиви, які забезпечують право на відтворення, а саме: 91/250/ЄЕС (ст. 4(a)) та 96/9/ЄС (ст. 5(a)), не мають такого ж посилання: вказане може призвести до труднощів, коли різні об'єкти існують на тому самому носії або тій самій платформі.

Відзначається, що у практичному плані формулювання віддзеркалює компроміс між інтересами, який було виявлено під час переговорів щодо конкретної директиви. Ідентичності положень можливо було б досягти шляхом внесення значних змін до директив 91/250/ЄЕС та 96/9/ЄС. Однак це призвело б до ширшого спектра проблем. У зв'язку з цим вважається, що, не запроваджуючи змін у праві на відтворення, можливо було б ввести лише незначні доповнення до директив.

*Право на розповсюдження.* Визначення права на розповсюдження у директивах також надано по-різному. Якщо директива про охорону комп'ютерних програм і баз даних стосується «будь-якої форми публічного розповсюдження», директива про інформаційне суспільство посилається на «будь-яку форму публічного розповсюдження через продаж або в інший спосіб», у той час директива про право на прокат дає визначення права на розповсюдження як «виключного права на надання доступу для загального відома публіки спосо-

<sup>89</sup> Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights. Brussels. SEC (2004) 995, 19.07.2004.

бом продажу або іншим способом об'єктів...». Однак, з точки зору Єврокомісії, практичне застосування зазначеного поняття не вимагає переробки вказаних положень.

Стосовно виключень зазначається, що єдине положення, яке потребує уваги у горизонтальній площині на цей час, передбачене ст. 5 (1) директиви про інформаційне суспільство: відносно тимчасових дій і відтворення. Його метою є сприяння технологічному процесу, а також реагування на потреби сучасної інформаційної технології. Відповідно до ст. 5 (1) це виключення не стосується дій щодо відтворення баз даних або комп'ютерних програм, які передаються мережами зв'язку. А відповідно до ст. 5 (1) директиви про охорону комп'ютерних програм дії щодо відтворення не вимагають дозволу з боку суб'єкта права, якщо вони потрібні для використання комп'ютерної програми законним покупцем за її прямим призначенням, у тому числі з метою усунення помилок. Але це положення не стосується випадків тимчасового або випадкового відтворення посередниками під час передавання мережами зв'язку.

Подібна ситуація стосується директиви про бази даних. Виключення для тимчасових дій з відтворення щодо бази даних, яка охороняється авторським правом (ст. 6), стосується законного користувача. Однак є нечітким, чи розповсюджується поняття «законний користувач» також і на посередників. Що ж стосується баз даних, які охороняються правом *sue generis*, то такого правила на користь законного користувача не існує, а це передбачає, що тимчасові дії з відтворення завжди потребуватимуть отримання дозволу суб'єкта права. У результаті, створюється перешкода для правомірного передавання баз даних через мережі зв'язку.

Для надання юридичної певності діяльності посередників під час передавання мережами зв'язку у звіті пропонується запровадити нові виключення для випадків випадкового копіювання, зокрема шляхом узгодження положень директиви про програмне забезпечення зі ст. 5 (1) директиви про інформаційне суспільство. Те ж саме стосується і директиви про бази даних.

### **Питання вертикальної дії**

*Директива про охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС)*, як зазначається у звіті, не дає чіткого визначення поняття «комп'ютерна програма». Переважна кількість держав-членів упровадили на практиці цю директиву також без надання чіткого визначення поняття «комп'ютерна програма». Водночас подібне визначення могло б не встигати за темпами технологічного розвитку. У Звіті Європейської комісії про впровадження директиви 2000 р.<sup>90</sup> не наводиться жодних практичних труднощів, пов'язаних із цим питанням. У зв'язку із зазначеним доцільність унесення у текст директиви визначення поняття «комп'ютерна програма» оцінюється як сумнівна. Разом з тим, оскільки

<sup>90</sup> 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.

у директиві відсутні прямі посилання на можливість застосування стосовно комп'ютерних програм права на публічне сповіщення, пропонується це питання уточнити.

Директиву було ухвалено раніше за Договір ВОІВ про авторське право, у зв'язку із чим доцільним вважається уточнення положень директиви стосовно охорони проти обходу технологічних заходів з урахуванням положень ст. 6 (1), 6 (4) директиви про інформаційне суспільство.

*Директива про право на прокат (92/100/ЄЕС)* зазнала у 2006 р. кодифікації (2006/115/ЄС), але це не спричинило змін положень директиви відповідно до директив 93/98/ЄЕС і 2001/29/ЄС. Основні проблеми полягають у незадовільній імплементації положень директиви щодо відступу від виключного права на публічну позику. Водночас відповідно до Звіту Комісії про імплементацію цієї директиви 2002 року потреба у невідкладних діях стосовно цього питання відсутня.

*Директива про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав (93/98/ЄЕС)*. Аналогічно директиві про право на прокат директиву 2006 року було кодифіковано (2006/116/ЄС) без зміни її положень та змін, внесених директивою 2001/29/ЄС. Відповідно до директиви строк охорони прав авторів було встановлено до 70 років після смерті автора, а строк охорони суміжних прав — до 50 років після події, що спричинила початок такого строку. У звіті вказується на різні думки в ЄС щодо продовження строку дії прав виконавців та виробників фонограм, а також на проблему різних строків охорони спільно створених музично-літературних творів. У зв'язку із зазначеним відзначалась доцільність проведення додаткових досліджень цієї проблематики. Також вказувалося на різні підходи держав-членів щодо імплементації положень директиви стосовно строків охорони прав на критичні та наукові публікації творів.

*Директива про правову охорону баз даних (96/9/ЄС)*. Вважається за необхідне доповнити директиву положеннями, аналогічними ст. 5 (3)(б) директиви про інформаційне суспільство щодо дозволу для людей із обмеженими фізичними можливостями переводити матеріали баз даних в альтернативний доступний формат без додаткових матеріальних витрат. Крім того, вважається за доцільне вивчення питання щодо виключень стосовно дій з відтворення для бібліотек.

Деяка продукція у цифровій або аналоговій формі, яку наразі використовують бібліотеки, може вважатися базами даних, а також належати до інших об'єктів авторського права. Таким чином, стосовно бібліотек пропонується узгодити виключення щодо використання баз даних із наявними виключеннями статті 5 (2) (с) директиви про інформаційне суспільство. Також потребує подальшого розгляду різний правовий режим виключень стосовно прав використання базами даних як об'єктів авторського права та права *sui generis*, які не є тотожними, що створює складнощі із використання баз даних для навчання та наукових досліджень.

*Питання, на які не поширюється дія наявного *acquis**. Одним із ключових понять авторського права є оригінальність. До цього часу поняття *оригіналь-*



ності не розглядалося на рівні ЄС. На нього є посилання лише у ст. 1(3) директиви про охорону комп'ютерних програм, ст. 6 директиви про гармонізацію строку охорони відносно фотографій та у ст. 3 (1) директиви про бази даних. Вказується, що відмінні одна від одної вимоги до ступеня оригінальності у державах-членах несуть потенційну небезпеку встановлення базр'єрів для внутрішньої торгівлі у ЄС. Однак на практиці переконливих свідчень на користь цього немає. Отже, на думку Єврокомісії, дії законотворчого характеру на цьому етапі не видаються необхідними.

Інше питання, що обговорюється, — чи є необхідною гармонізація поняття «право власності» відносно результатів творчості. В ЄС існують різні концепції щодо права власності. Однак до цього часу не було потреби в гармонізації, оскільки (попри різні концепції) фактичне визнання права власності на практиці дуже часто відбувається в однаковий спосіб в усіх державах-членах.

Водночас, з точки зору функціонування Внутрішнього ринку ЄС, найбільша невизначеність щодо права власності виникає через наявність різниці стосовно прав на результати творчості, створені найманим працівником. У цьому відношенні держави-члени притримуються досить відмінних одна від одної точок зору та часто посилаються на складні політичні питання, що постають під час узгодження єдиної лінії поведінки, спрямованої на гармонізацію. На думку Єврокомісії, видається слушним аналізувати це питання й надалі, зокрема визначити конкретні ситуації, в яких гармонізація може принести додаткову вигоду та вирішити потреби Внутрішнього ринку.

У законодавстві ЄС ще й досі немає визначення терміна «публіка» у контексті права публічного сповіщення. Також це поняття не було чітко визначено на міжнародному рівні, хоча у Бернській конвенції та в угодах ВОІВ воно використовується. Водночас, виходячи з відсутності проблем використання цього поняття та того, що, за повсякденним значенням цього слова, поняття «публіка» не охоплює безпосереднє родинне коло і найближчих знайомих, ЄК вважає, що немає потреби переглядати наявну практику, а термін «публіка» повинен залишитися питанням, яке регулюється законодавством і судовою практикою на національному рівні.

Серед невирішених питань охорони авторським правом та суміжними правами ЄК визначає різні критерії надання правової охорони авторам, виконавцям, виробникам фонограм за Бернською та Римською конвенціями стосовно громадянства, першого оприлюднення та першого звукозапису. Можливість обирати між різними критеріями продовжує існувати відповідно до Договору *TRIPS* та Договору ВОІВ про виконання і фонограми. У результаті, за відсутності законодавства у ЄС, у цьому відношенні існує розмаїття правил відносно *точки дотику* серед держав-членів ЄС як щодо виробників звукозаписів, так і відносно організацій мовлення.

Розбіжність національних правил означає, що охорона для них відрізняється залежно від держави-члена ЄС. З огляду на негативні наслідки цієї ситуації для належного функціонування Внутрішнього ринку ЄК вважає за необхідне досягти гармонізації з цього питання.

Зазначається, що охорона *моральних прав* автора ще не гармонізована в ЄС. Хоча розбіжності в охороні моральних прав автора існують у державах-членах, у традиційному (аналоговому) середовищі ще не було свідчень того, що це могло б справити якийсь негативний вплив на належне функціонування Внутрішнього ринку ЄС. У цифровому середовищі різний підхід до моральних прав теоретично може зашкодити належному функціонуванню Внутрішнього ринку ЄС, якщо хоча б частина твору проходить мережами зв'язку й використовується за кордоном. Однак на практиці поки що не існує свідчень, що неурегульованість цього питання на рівні ЄС негативно впливає на функціонування Внутрішнього ринку ЄС.

Одне з питань, що обговорюються у ЄС, — перехід від вичерпання авторського права і суміжних прав на рівні ЄС до принципу міжнародного вичерпання прав. З точки зору ЄК, зміна режиму вичерпання для авторського права дасть лише незначний ефект, оскільки багато видів товарів є об'єктами декількох прав інтелектуальної власності. У цьому відношенні варто звернути увагу на те, що аналізування режиму вичерпання права у сфері торговельних марок досі не надав жодних нових доказів на користь внесення змін до нього. Натомість було зроблено майже протилежні висновки. Без схожості ринкових умов на міжнародному рівні ефект може бути спотворений відмінностями в умовах підприємництва в різних країнах — такими, як вартість робочої сили. Оскільки відсутня можливість впливати на умови праці на інші ринкові фактори в зарубіжних країнах, при закріпленні цього правового режиму на міжнародному рівні особи, що мають авторське право і суміжні права в ЄС, можуть зіткнутись із невикладним конкурентним становищем. З огляду на вищезазначене не рекомендується ініціювати на цьому етапі зміни режиму вичерпання авторського права.

*Загальні висновки*, зроблені Комісією відносно необхідності змін *acquis communautaire* у сфері авторського права і суміжних прав, — необхідність лише незначного коригування чинного законодавства. Це стосується узгодження визначення права на відтворення наскрізно в усьому *acquis*; уточнення визначення права публічного сповіщення стосовно комп'ютерних програм, а також розширення сфери дії виключення для тимчасових дій з відтворення стосовно комп'ютерних програм та баз даних; гармонізації критеріїв обчислення строку охорони для спільно написаних музичних (музично-літературних) творів; введення виключень для баз даних на користь осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Щодо подальшої гармонізації, то Комісія вважає за доцільне звернути увагу, насамперед, на точки дотику, що стосуються охорони прав виробників звукозаписів та організацій, що здійснюються трансляцію. Інші зміни законодавства Комісія вважає переважно непотрібними.

## Висновки

1. Ухвалення Інформаційної директиви 2001/29/ЄС знаменує собою перехід у розвитку європейського законодавства від актів, що охоплюють окремі особливості використання об'єктів авторського права та суміжних прав, до вирішення системних горизонтальних питань — загальних для низки способів використання вказаних об'єктів. З цієї точки зору Інформаційна директива має розцінюватися як важливий крок ЄС у напрямку кодифікації норм авторського права і суміжних прав (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 535—536). Одноманітній практиці її застосування сприяли більш ніж 90 рішень Суду ЄС з інтерпретації її положень. Водночас, незважаючи на наявність 21 виключення з використання об'єктів авторського права та суміжних прав, директивою не було вирішено проблему визначення загальних принципів виключень стосовно непередбаченого використання. Практика застосування директиви свідчить, що, замість гармонізації законодавства, її застосування призвело до ухвалення значного обсягу не гармонізованих національних актів, що пов'язано із дозвільним, проте не з обов'язковим характером виключень, наведених у директиві.

Відсутність у директиві чітких вимог щодо забезпечення державами-членами «належного правового захисту» стосовно заходів технологічного захисту та відповідних рекомендацій (ст. 6 (1), 6 (4)) призвела до наявності різних правових рішень на рівні держав-членів. Під час імплементації директиви значною мірою було втрачено спрямованість договорів ВОІВ, що запобігали надмірному захисту заходів технологічного захисту.

2. Директива стала першим кроком регіональної гармонізації авторського права і суміжних прав в умовах інформаційного суспільства. Розвиток технологій та політична стратегія ЄС щодо формування єдиного цифрового ринку призвели у 2010—2017 рр. до значного числа досліджень сучасної проблематики охорони авторського права у цифровому середовищі та законодавчих пропозицій. При цьому, незважаючи на проголошені цілі кодифікації законодавства про авторське право і суміжні права, де Інформаційній директиві відводилася особлива роль (Повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності» 2011 р. тощо), пакет змін до законодавства Європейської комісії 2016 року не передбачив їхнього ухвалення в рамках Інформаційної директиви, що є, на наш погляд, результатом політичних цілей, а не системного підходу формування законодавства.

## 2.3. Кодифікація авторського права.

### Європейський кодекс авторського права

Одними з цілей Плану дій з покращення нормативно-правового регулювання 2002 р. та Річної політичній стратегії Європейської комісії на 2004 р. значилися: модернізація та спрощення *acquis communautaire*. Діяльність такого характеру, на думку Комісії, мала відповідати інтересам процесу при-

єднання до ЄС нових держав-членів, полегшенню забезпечення новими державами — членами ЄС виконання вимог *acquis*. Відповідно до цих документів у 2003—2004 рр. розпочалась робота щодо консолідації *acquis communautaire* у формі кодифікації. Кодифікація у розумінні Комісії — це підготовка нових законодавчих актів, які об'єднують в єдиному тексті попередні акти та подальші поправки до них, не змінюючи суті<sup>91</sup>.

Зазначимо, що таке розуміння кодифікації відрізняється від підходів до кодифікації, що мають місце в Україні (див., наприклад, Загальна теорія держави і права, 2008, С. 254)<sup>92</sup>.

У сфері авторського права і суміжних прав передбачалось кодифікувати три законодавчих акти: директиву про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності — кодифікований текст було ухвалено 12 грудня 2006 р. (2006/115/ЄС), директиву про строк охорони авторського і деяких суміжних прав — кодифікований текст ухвалено 12 грудня 2006 р. (2006/116/ЄС), директиву про правову охорону комп'ютерних програм — кодифікований текст ухвалено 23 квітня 2009 р. (2009/24/ЄС). У таблиці наведені акти, зміни яких було враховано у процесі здійснення кодифікації.

Розгляд актів свідчить про уведення у початковий текст директив пізніше ухвалених змін та про відсутність у кодифікованих актах принципово нових положень. Так, у директиві 92/100/ЄЕС про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності відповідно до директиви 93/98/ЄЕС були виключені ст. 11, 12 щодо строків дії майнових прав та надано визначення строків відповідно до директиви 2001/29/ЄС (Капіца, 2016а, С. 19—22).

На жаль, деякі науковці під час аналізування актів законодавства ЄС не здійснюють порівняння текстів змінених актів ЄС із раніше ухваленими. Так, після ухвалення ЄС кодифікованих актів — директив 2006/115/ЄС, 2006/116/ЄС — Л. Комзюк запропонував унести зміни до законодавства України відповідно до вказаних директив щодо широкого кола питань і зауваження щодо неактуальності раніше зроблених висновків у публікації «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України» (Капіца, Ступак, Воробйов та ін., 2006)<sup>93</sup>. Схоже, що автор, формулюючи «нові» висновки, не дослідив відмінностей кодифікованих директив і раніше ухвалених актів (92/100/ЄЕС, 93/98/ЄЕС, 93/98/ЄЕС, 2001/29/ЄС), а також не з'ясував, що кодифіковані директиви не містять принципово нових положень, порівняно

<sup>91</sup> Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights. SEC (2004) 995, 19.07.2004.

<sup>92</sup> Під кодифікацією найчастіше розуміють докорінне перероблення чинних нормативних актів у певній сфері відносин і створення нового систематизованого цілісного акта.

<sup>93</sup> Комзюк Л. Деякі питання гармонізації охорони суміжних прав у контексті Європейської інтеграції. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. № 5. С. 54, 57, пункти 2, 3, 5—7.

№	Директиви, до яких внесено зміни / кодифіковані тексти	Акти, якими вносилися зміни	Зміст змін
1	Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 р. про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності / директива 2006/115/ЄС (кодифікований текст)	Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 р. про гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних прав	Скасовуються ст. 11, 12
		Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві	Скасовується ст. 7; ст. 10 (3) викладено у новій редакції
2	Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 р. про гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних прав / директива 2006/116/ЄС (кодифікований текст)	Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві	Ст. 3 (2) викладено у новій редакції
3	Директива Ради від 14 травня 1991 р. про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС) / директива 2009/24/ЄС (кодифікований текст)	Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 р. про гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних прав	Скасовується ст. 8

із зазначеними ухваленими актами (див. табл.). Основні пропозиції щодо змін національного законодавства, відповідно до директив 92/100/ЄЕС, 93/98/ЄЕС зі змінами директивами 93/98/ЄЕС, 2001/29/ЄС, внесено фахівцями Міністерства юстиції України та авторами цього видання ще у 2004—2006 рр. та значною мірою враховано у відповідних законодавчих пропозиціях (Капіца, 2005, С. 66—70; Право інтелектуальної власності, 2006, С. 104—111, 133—138, 488—489, 514—517; Огляд стану адаптації законодавства України, 2006, С. 424, 425).

*Європейський кодекс авторського права.* Ідеї ширшої гармонізації авторського права в Європі відомі достатньо давно та обговорювались у багатьох наукових публікаціях, оглядах, а також у документах Європейської комісії (Bornkamm, 2004, Р. 760; Wittem Group, 2010; The Recasting of Copyright, 2006, Р. 219).

Слід відзначити два основні підходи до здійснення кодифікації авторського права в Європі: перший представлено проектом Європейського кодексу авторського права, оприлюдненого 26 квітня 2010 р. групою науковців (проект

*Wittem*)<sup>94</sup>, а другий викладено в документах Європейської комісії: Повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць та першого класу виробів та послуг в Європі» (COM (2011) 287 final), Зелена книга щодо розповсюдження аудіовізуальних творів у Європейському Союзі: можливості та виклики у напрямі створення єдиного цифрового ринку (COM (2011) 427 final) тощо.

З точки зору Комісії (COM (2011) 287 final), метою кодексу є «повна кодифікація чинних директив стосовно питань авторського права і суміжних прав для гармонізації та консолідації норм щодо авторського права і суміжних прав на рівні ЄС». Це надасть змогу визначити, що наявні виключення та обмеження відповідно до директиви 2001/29/ЄС мають бути оновлені чи гармонізовані на рівні ЄС. Такий кодекс мав би допомогти у з'ясуванні зв'язків між різними виключними правами та обсягом виключень і обмежень цих прав. Комісія передбачала вивчити можливість утворення єдиного законодавства у сфері авторського права на підставі статті 118 TFEU та його потенційного впливу на Єдиний ринок, суб'єктів права і споживачів.

Інші акценти проставлено у проекті Європейського кодексу авторського права групою науковців європейських країн, які представляють провідні наукові установи та університети Європи (*Wittem Group*). Метою кодексу є забезпечення прозорості (транспарентності) та узгодженості авторського права ЄС і охорони авторським правом моральних та економічних інтересів авторів із забезпеченням громадських інтересів щодо використання та розповсюдження творів<sup>95</sup>. Кодекс, з точки зору авторів, може слугувати моделлю або довідковим інструментом майбутньої гармонізації чи уніфікації авторського права на рівні ЄС. Розробка кодексу координувалась у рамках програми міжнародної мережі голландських університетів (Амстердама, Лейдена тощо). Проект напруцювався з 2002 р. та містить на семи сторінках лише норми, що стосуються авторського права. Проект побудовано за класичним підходом щодо викладення норм авторського права, прийнятого у континентальній Європі, з главами «Твори», «Авторство та права», «Моральні права», «Економічні права», «Обмеження». Зазначимо при цьому, що питання захисту прав, договори щодо розпорядження майновими правами не розглядаються.

Перелік творів та об'єкти, включені до правової охорони, відповідають загальноухваленому переліку. Нове для європейського законодавства, що позиціонують автори кодексу, — тексти офіційних документів, що опубліковані державними органами, не мають охоронятися авторським правом. У кодексі

<sup>94</sup> *Wittem Group* — група науковців європейських країн, які представляють провідні наукові установи та університети Європи, якими було розроблено проект Європейського кодексу авторського права, представлений 26.04.2017. URL: <http://www.copyrightcode.eu> (Last accessed 01.09.2017).

<sup>95</sup> European Copyright Code. Introduction. URL: <http://www.copyrightcode.eu> (Last accessed 01.08.2017).



акцентується увага на моральних правах авторів з протиставленням односторонньому економічному характеру розвитку авторського права на рівні ЄС, де моральні права, як правило, не згадуються.

Новим для українського законодавства є виділення окремих статей стосовно права на оприлюднення, визнання свого авторства та форми ідентифікації автора. При цьому надаються визначення змісту відповідних прав (ст. 3.2—3.4). Зазначається, що автор може надати згоду не застосовувати свої моральні права (ст. 3.5), проте така згода має бути обмежена щодо обсягу (повна передача прав є неможлива: така передача може застосовуватися лише до певних випадків використання), бути недвозначною (визначеною конкретно), застосовуватися за умови інформованості автора, тобто отримання автором повної інформації щодо способів використання твору, включаючи повідомлення про інші твори, що будуть використовуватися разом із зазначеним твором (див. коментар авторів кодексу до ст. 3.5).

Значимо, що чинний Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 14) не містить особистого немайнового права автора на оприлюднення твору, при цьому воно існує у доктрині та визначено законами про авторське право низки європейських країн континентального права.

Потрібно вказати, що за ст. 423 ЦК України особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом. Попри зазначене, згідно зі ст. 15 (1) Закону, до майнових прав автора, зокрема, належить «будь-яке повторне оприлюднення творів...». Зазначене, на нашу думку, є відвертою помилкою національного законодавця, як з огляду дифініціарного поняття «оприлюднення (розкриття публіці) твору — здійснена... дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом... тощо» (ст. 1 Закону), так і через віднесення, фактично, будь-якої дії з *одноразової* доступності твору для його розкриття публіці до майнових авторських прав, дія яких поширюється у тривалому за законом часі та має не одноразову, а перманентну природу.

Зниження ступеня захисту прав автора у проєкті кодексу *Wittem Group* та уведення норми про можливість не застосовувати автором моральні права, навіть з наявними обмеженнями, на нашу думку, було пов'язано із намаганням авторів кодексу певною мірою уніфікувати норми кодексу і законодавством Великої Британії щодо авторського права.

Новим та цікавим у порівнянні з традиційним викладенням норм щодо майнових прав на об'єкти авторського права є групування виключень щодо використання майнових прав. У цьому напрямі автори повною мірою системно переглянули виключення, передбачені директивою 2001/29/ЄС, з виділенням чотирьох груп виключень:

- використання з мінімальним економічним значенням, без надання дозволу та без виплати винагороди (ст. 5.1);
- використання у цілях свободи слова та інформації без надання дозволу і без виплати винагороди (ст. 5.2) та без надання дозволу з виплатою винагороди;

- використання для підтримки соціальних, політичних і культурних цілей без надання дозволу і без виплати винагороди (ст. 5.3) та без надання дозволу із виплатою винагороди;

- використання у цілях підтримки конкуренції без надання дозволу на безоплатних та платних засадах (ст. 5.4).

Новим для національного законодавства є пропозиції щодо:

- вільного використання творів «в інтересах інвалідів, що безпосередньо пов'язано із інвалідністю та має некомерційний характер». Вказане формулювання є ширшим за «видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих» (ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

- особливостей використання для освітніх цілей. Цікаво, що традиційні виключення щодо можливості вільного використання за певних обмежень творів для навчання конвертувалися у можливість використання відповідних творів, проте за плату. Це цілком зрозуміло пов'язано із зовсім іншими обсягами використання творів сучасними освітніми установами для роботи студентів як в аудиторний, так і позааудиторний час, проте, на наш погляд, невинувато до випадків платного використання відносити й досить вузькі сфери використання, що традиційно дозволялося без виплати винагороди<sup>96</sup>;

- можливості використання твору без згоди автора у цілях карикатури, пародії чи створення твору, що змішує різні стилі, матеріали тощо (останнє внесено до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 1, 21) Законом України від 5.10.2016 № 1651-VIII);

- вільного використання творів у цілях реклами виставок або продажу творів мистецтва тощо.

Важливою є стаття 5.8 «Обмеження, що превалюють стосовно технічних засобів захисту». Автори виклали принципову позицію, яка, на нашу думку, має бути підтримана: *якщо використання авторського права контролюється технічними засобами, суб'єкт права зобов'язаний надати змогу використовувати твір для випадків вільного використання*, за умов, коли особа, що користується правом вільного використання, має законний доступ до твору; коли використання твору не є можливим для застосування випадків вільного використання; коли суб'єкт права не позбавляється права здійснювати заходи щодо контролю кількості копій, які можуть бути зроблені.

Потрібно зазначити, що авторським правом охороняються лише твори, які є результатом «інтелектуальної творчості», тобто автори не застосовують поняття оригінальності, що використовується для певних об'єктів у праві

---

<sup>96</sup> Див., наприклад, ст. 23 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

Великої Британії. За проектом кодексу, авторами можуть бути лише фізичні особи (MacQueen, Clive, Macgregor, 2010).

Важливо подивитися на запропонований проект кодексу з точки зору гл. 36 ЦК України «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)» та гл. 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності». У проект не увійшли положення щодо відсутності формальностей при набутті творами охорони авторським правом (ст. 433), виникнення авторського права з моменту створення твору (ст. 437). ЦК України, на наш погляд, цілком справедливо визначив майнові права автора у найузагальненішій формі (ст. 440) зі специфікою щодо видів використання (ст. 441). Цікаво порівняти види використання творів, визначені ЦК України (ст. 441), із переліком економічних прав, визначених проектом кодексу *Wittem Group*, наприклад: право на відтворення, розповсюдження, передання в найм, на повідомлення публіці (включаючи право на публічне виконання, радіотелесповіщення), адаптацію (у тому числі право на переклад, аранжування тощо). Цей перелік є системнішим, проте до нього безпосередньо не увійшли економічні права, що стосуються опублікування (випуску у світ), включення твору складовою частиною до збірників, баз даних тощо, продажу, імпорту примірників твору тощо. Зрозуміло, що такі майнові права можливо певною мірою вивести з ширших майнових прав, зазначених у проекті кодексу. Проте, на наш погляд, їхнє визначення у ЦК України відображає, з одного боку, важливість такого виду використання як «випуск у світ», а з іншого — зазначає види використання, важливі для правозастосовної практики.

У цілому, положення проекту кодексу беззаперечно мають суттєве значення для надання системного розвитку законодавства стосовно авторського права ЄС. Його акцент на моральних правах і їх співвідношенні із майновими правами, оригінальний підхід щодо викладення випадків вільного використання, низка інших положень, як, наприклад, превалювання права вільного використання над засобами технічного захисту, визначає намагання виправити наявні «перекуси» у законодавстві та застосування майнових прав без забезпечення традицій континентального права щодо визнання немайнових прав, а також систематизувати випадки вільного використання, що стосується як наявних видів вільного використання, так і таких, що можуть з'явитись у майбутньому.

Бачення Європейською комісією кодифікації законодавства ЄС у сфері авторського права і суміжних прав впливає, з одного боку, із намагання Комісії знаходити все нові чинники для посилення праворегулювання саме на рівні ЄС. Але, як зазначають європейські фахівці, існування чи відсутність економічних підстав для цього не завжди наводиться. З іншого боку, «обмежена кодифікація» Комісії впливає з її поглядів на розвиток авторського права і суміжних прав, переважно для досягнення економічних цілей. Із цим пов'язана асиметричність законодавства ЄС щодо авторського права, його обмеженість щодо забезпечення інтересів авторів, виконавців, користувачів.

Про це, зокрема, свідчать повільний шлях і вдосконалення діяльності організацій колективного управління, нечіткі норми, які мають уточнюватись на рівні держав-членів щодо виключень, збалансованості майнових і немайнових прав (наприклад, з метою уникнення колізій типу «немайнове право автора на недоторканність твору» і «передане автором майнове право на переробку твору»); невирішеність питань стосовно базових прав користувачів, презумпції їхньої невинуватості щодо використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет тощо.

Представлені два напрями уніфікації законодавства принципово розрізняються: з обмеженою кодифікацією та уточненнями лише в рамках ухвалених директив Європейської комісії та ширшою — із визначенням немайнових прав авторів та загальними нормами щодо обмежень майнових прав групи науковців *Wittem*.

Зазначимо, що обидві позиції не передбачають вирішення базової, з нашої точки зору, проблеми розвитку авторського права і суміжних прав. Адже практика у Європі та США пішла у напрямі визначення дій користувачів щодо використання об'єктів авторського права і суміжних прав у цифрових мережах, переважно як піратських. Але ні на міжнародному, ні національному рівнях поки що не спостерігається можливості оперативної об'єктивної перевірки правового статусу того чи іншого твору у цифровій формі тощо. Водночас технологічні зміни обміну інформацією (блоги, соціальні мережі, персональні сайти) стають причиною того, що застосування виключних майнових або немайнових прав у своєму буквальному тлумаченні у багатьох випадках призведе до практичної неможливості обмінюватися інформацією, а застосування цифрових засобів контролю за використанням творів матиме наслідком усе більше обмеження прав щодо користування об'єктами авторського права і суміжних прав.

У зв'язку з цим нагальною проблемою є визначення базових прав користувачів щодо використання об'єктів авторського права і суміжних прав з некомерційною метою. Також слід відзначити останні зауваження авторів звіту «Реформування авторського права і суміжних прав в економіці на основі знань», у яких зазначається, що майбутнє авторського права в ЄС залежить від майбутніх цілей самого Союзу з альтернативами — або зосередженням на економічних чинниках та на промислово орієнтованому авторському праві, або на цілях більш гармонічного поєднання інтересів авторів, користувачів, споживачів, а також економічних чинників.

## 2.4. Авторське право в економіці на основі знань

Європейська комісія у 2008 р. виходить із новою ініціативою — обговорення питань, як знання, отримані під час наукових досліджень і навчання, можуть бути розповсюджені за допомогою електронних засобів пере-

дачі інформації. Зелена книга «Авторське право в економіці на основі знань»<sup>97</sup> зосереджує увагу на можливих винятках авторського права у випадку бібліотек і архівів; під час розповсюдження інформації у зв'язку із навчанням і науковими дослідженнями; для людей з обмеженими фізичними можливостями; у випадку інформації, створеної користувачами, та пропонує ці питання для широкого обговорення. Документ було підготовлено відповідно до завдань створення Єдиного ринку для Європи ХХІ століття, що включали створення умов для розповсюдження знань і нововведень для вільного розвитку економіки у межах Єдиного ринку<sup>98</sup>. Першу частину документа присвячено загальним виняткам щодо права на відтворення директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві, друга частина розглядає спеціальні випадки винятків. Щодо директиви 2001/29/ЄС, то підкреслюється, що вона містить достатньо повний перелік винятків і обмежень. Проте ці винятки й обмеження не є обов'язковими для держав-членів ЄС, тому навіть у випадках, коли винятки й обмеження ухвалено на національному рівні, країни часто формулюють винятки й обмеження, обсяг яких менший за обсяг, визначений у директиві. Крім того, відповідно до ст. 5 (5) винятки та обмеження застосовуються лише у певних конкретних випадках, які не суперечать нормальному використанню твору та не завдають не виправданої шкоди законним інтересам суб'єкта права. Таке положення відоме як положення про триступеневий критерій.

Таким чином, основними питаннями у зв'язку з реалізацією директиви є: доцільність заохочувати або зобов'язувати укладати договори між особами, що мають авторське право, і користувачами для запровадження винятків з авторських прав; доцільність заохочувати або зобов'язувати укладати договори між такими особами і користувачами для вирішення інших питань, на які не поширюються винятки з авторських прав; відповідність переліку необов'язкових обмежень можливостям обміну інформацією через мережу Інтернет і основним економічним та соціальним вимогам; доцільність обов'язковості певних винятків для того, щоб забезпечити їхню кращу юридичну визначеність і поліпшити захист користувачів, яких стосуються винятки.

*Винятки для бібліотек та архівів.* Щодо бібліотек та архівів, основні питання були пов'язані з межами, у яких бібліотеки можуть копіювати на електронні носії матеріали, що зберігаються у бібліотеках, та передавати копії у вигляді електронних документів споживачам, а також чи має бути уточнено на рівні ЄС виняток щодо зміни форми подання інформації або щодо кількості копій, коли відтворення необхідне для зберігання інформаційних матеріалів у бібліотеках. На цей час, відповідно до директиви 2001/29/ЄС, можливе лише відтворення бібліотеками інформації у некомерційних цілях (ст. 5 (2)(с)), що

<sup>97</sup> Green Paper Copyright in the Knowledge Economy. COM (2008) 466/3, 07.06.2008.

<sup>98</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Union and Social Committee and the Committee of the regions «A single market for 21st century Europe». COM (2007) / 724, 20.11.2007.

тлумачиться як відтворення, необхідне для зберігання інформаційних матеріалів, перелічених у каталогах бібліотеки. Однак при цьому не визначаються правила щодо можливості зміни форми подання інформації та кількості копій, які можна зробити. Стосовно споживачів ст. 5 (3)(n) визначає можливість доступу до інформації для наукових досліджень або приватного аналізу за допомогою спеціальних терміналів, що встановлені у бібліотеках та без наявного діалогового режиму (ч. 40 преамбули). Враховуючи масштаби поширення Інтернету та вищезазначені обмеження, актуальним є обговорення, наскільки можливий легітимний доступ до творів у бібліотеках через мережу Інтернет.

*Невідомі автори.* Правові проблеми, пов'язані з існуванням у бібліотеках та архівах значних масивів документів, книг, фотографій, аудіо- і відеозаписів невідомих авторів або осіб, що мають відповідні майнові права, та їхнім використанням, розглядалися у державах-членах ЄС, а також у США, Канаді. Комісія у 2006 р. ухвалила рекомендацію<sup>99</sup>, яка заохочує держави-члени ЄС вживати заходів для полегшення використання творів невідомих авторів і створення переліків творів невідомих авторів.

Було створено групу експертів у галузі електронних бібліотек, яка об'єднала спеціалістів, зацікавлених у розповсюдженні творів невідомих авторів. Представники бібліотек, архівів і суб'єктів авторського права 4 червня 2008 р. підписали Меморандум розуміння щодо здійснення належного пошуку відносно творів невідомих авторів<sup>100</sup>. У Меморандумі викладено правила пошуку авторів та інших осіб, яким належить авторське право, загальні принципи створення та підтримки баз даних з інформацією про твори невідомих авторів і принципи забезпечення правового захисту творів невідомих авторів. Відзначено, що детальніші рішення необхідно ухвалювати на національному рівні. У Зеленій книзі вказується, що у більшості країн-членів ЄС відсутні нормативні документи щодо творів невідомих авторів, у той час коли розповсюдження творів невідомих авторів на міжнародному рівні вимагає вжиття узгоджених заходів.

У зв'язку із зазначеним актуальним стає визначення, чи є необхідним ухвалення актів ЄС для вирішення питань, пов'язаних із творами невідомих авторів, а також яким чином має бути урегульовано питання транскордонного використання таких творів, враховуючи різний правовий режим їхнього використання у державах-членах?

Розвиваючи питання, поставлені у Зеленій книзі, Комісія 24 травня 2011 р. схвалила *Пропозицію до директиви щодо деяких дозволених використань сирітських творів*. При ухваленні проекту розглядалися шість варіантів дій<sup>101</sup>: зберегти наявну ситуацію, унести відповідні винятки у законодавство, розшири-

<sup>99</sup> Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural content and digital preservation. 2006/585/EC. L 236/28, 24.08.2006.

<sup>100</sup> Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works. 04.06.2008. URL: <http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/rest0001.pdf> (Last accessed: 01.09.2017).

<sup>101</sup> Commission staff working paper «Summary of the impact assessment on the cross-border online access to orphan works. Accompanying the document Proposal for a Directive of the



ти колективне ліцензування, запровадити специфічні ліцензії від колективних організацій, запровадити правила надання таких ліцензій уповноваженим органом, запровадити взаємне визнання національних рішень щодо таких творів.

Проект директиви пропонує, що загальнодоступні бібліотеки, навчальні заклади, музеї, архіви, фільмосховища у випадку наявності творів, суб'єкти прав на які невідомі або відомі, однак не були знайдені після належного пошуку, мають право використовувати такі твори через надання до них права доступу відповідно до статті 3 директиви 2001/29/ЄС та відтворювати їх у розумінні ст. 2 цієї директиви в цілях оцифрування, надання доступу, складання індексів, каталогів, збереження, реставрації<sup>102</sup>. Зазначене використання не має виходити за межі завдань таких установ (ст. 6). Механізм пошуку суб'єктів прав визначено проектом (ст. 3) із забезпеченням доступу до результатів пошуку у загальнодоступних базах даних. Держави-члени можуть надати вказаним установам ширші права з використання творів за певних умов, які включають, зокрема, публічний доступ до інформації про використання таких творів, а при виявленні суб'єкта майнових прав на такий твір — виплату йому винагороди за використання. При цьому строк, протягом якого суб'єкт майнових прав має право вимоги на винагороду, становить не менш п'яти років після акту використання, відносно якого таку вимогу здійснено (ст. 7). Важливим положенням є те, що твір, визначений як твір невідомого авторства в одній із країн, має вважатися таким у всіх державах-членах. 26 жовтня 2012 р. директиву було ухвалено зі збереженням основних положень проекту.

*Винятки для людей з обмеженими фізичними можливостями.* Щодо використання інформації для людей з обмеженими фізичними можливостями, то перетворення інформації у форму, зручну для таких людей (наприклад з використанням шрифту Брайля, великого шрифту, звукозаписів книг), потребують обговорення питання: чи мають такі люди укладати ліцензійні договори з видавництвами; чи необхідні у національних законах уточнення про те, що такі люди не повинні виплачувати компенсацію суб'єктам авторського права у зв'язку з використанням творів для перетворення в доступну форму; чи необхідні уточнення щодо визначення категорій людей, які користуються винятками, враховуючи різну практику щодо цього питання держав-членів. Важливим є визначення механізмів, які дозволяють перетворювати твори у формати, необхідні для людей із обмеженими фізичними можливостями, із забезпеченням при цьому контролю за несанкціонованим розповсюдженням таких творів та врахуванням практики держав-членів з цих питань.

Окреме питання — відсутність винятків для людей з обмеженими фізичними можливостями у директиві 96/9/ЄС про правову охорону баз даних, у тому числі стосовно наявних і новостворюваних баз даних.

---

European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works». SEC (2011) 616 final, 24.05.2011.

<sup>102</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works. COM/(2011)/0289 final.

*Розповсюдження інформації у зв'язку з навчанням і науковими дослідженнями.* Зелена книга відзначає все більше розповсюдження навчальної інформації через інформаційні мережі, що дає змогу підвищити якість навчання і наукових досліджень у країнах Європи, однак пов'язане із ризиком порушення авторських прав у випадках, коли переробка або копіювання матеріалів захищається авторським правом.

Вказується, що директива 2001/29/ЄС надає можливість державам-членам застосовувати винятки з майнових прав, якщо інформаційні матеріали призначені виключно для навчання або наукових досліджень і супроводжуються даними про їхнє походження, включаючи дані про авторів. Такі винятки застосовуються зазвичай у обмежених випадках і не поширюються на заочне навчання або навчання з використанням засобів мережі Інтернет. Іноді держави-члени запроваджують винятки тільки для навчання, а не для наукових досліджень. Хоча п. 42 преамбули директиви передбачено, що винятки можуть поширюватися також на заочне навчання, проте це не уточнено у ст. 5 (3) (а).

Використання інформаційних матеріалів як ілюстративних у процесі навчання або наукових досліджень здійснюється різним чином у різних державах-членах. У Данії, Фінляндії, Швеції і Франції (до січня 2009 р.) використання інформаційних матеріалів для навчання або наукових досліджень здійснювалось на підставі колективних договорів між творчими організаціями та навчальними закладами. Проте така форма не дозволяє оперативно вирішувати питання щодо використання нових творів. У Бельгії, Люксембурзі, Мальті і Франції (із січня 2009 р.) винятки поширюються на право на передачу інформації і на доступ до інформації. В інших державах-членах, наприклад у Греції і Словенії, винятки поширюються лише на відтворення інформації, а у Великій Британії дозволяється доступ до інформації тільки за умови, що інформація повинна повідомлятися виключно у межах навчального закладу. Різним також є застосування національного законодавства і щодо копіювання у паперовій чи електронній формі.

На думку Комісії, вищезазначене може призводити до юридичної невизначеності діяльності, що можлива на підставі винятків і, особливо, у випадках, коли навчання і наукові дослідження здійснюються у межах міжнародного законодавства. Винятки мають враховувати, що все більше студентів і наукових працівників надають перевагу доступові до відповідних ресурсів не тільки в умовах традиційного аудиторного навчання, але й за допомогою інформаційних мереж, одержуючи інформацію в діалоговому режимі без територіальних і часових обмежень. Положення законів, які дозволяють копіювання інформації тільки на паперові носії або вимагають присутності студентів у межах навчального закладу, не дозволяють навчальним закладам використовувати можливості нових технічних засобів і брати участь у програмах заочного навчання.

Також між державами-членами існує розбіжність щодо розмірів уривків із творів, які дозволено використовувати для цілей навчання або наукових досліджень: поширюються на весь твір — Мальта, на журнальні статті і короткі

уривки з творів — Бельгія, ФРН, Франція, на короткі уривки з творів незалежно від типів і розмірів творів — Люксембург.

Також відзначається, що у країнах-членах ЄС ухвалено різні рішення щодо організацій, які можуть користуватися винятками. Це призводить до необхідності уточнення: чи мають навчальні і наукові заклади підписувати ліцензійні договори із видавництвами для того, щоб поліпшити умови для доступу до інформації для навчання або наукових досліджень; як визначати винятки для навчання і наукових досліджень, щоб врахувати форми заочного навчання; як визначати використання інформаційних матеріалів у місцях проживання користувачів; чи необхідно запровадити правила, що визначають розміри уривків і творів, які можна відтворювати або до яких можливий доступ у процесі навчання чи наукових досліджень тощо.

*Інформація, створена користувачами.* Потребує обговорення правовий режим інформації, створеної користувачами, зокрема текстів, відеозображень, фільмів, а також питання використання наявних творів, захищених авторським правом, для створення нових або похідних творів. Зелена книга пропонує обговорити, чи є необхідність передбачити у директиві 2001/29/ЄС винятки для інформації, створеної користувачами, враховуючи все більшу розповсюдженість систем та програм, які дають змогу користувачам створювати та розповсюджувати спільні твори, такі як *WEB 2.0* тощо. У звіті *Gowers Review* (рекомендація 11) пропонується, зокрема, запровадження винятків щодо нових, перетворених або похідних творів згідно із триступневим критерієм, визначеним у Бернській конвенції. Водночас такий виняток суперечить директиві 2001/29/ЄС, тому пропонується внести до неї зміни.

Інше питання: чи необхідно запровадити жорсткіші правила щодо дій, дозволених або недозволених для кінцевих користувачів під час використання інформаційних матеріалів, захищених авторськими правами? Розглядаючи Зелену книгу «Авторські права в економіці на основі знань» у цілому, потрібно зазначити, що обговорення проблемних питань стосується лише уточнень законодавства щодо певних винятків та не передбачає суцільного перегляду *acquis* ЄС.

Пропозиції Зеленої книги зіграли суттєву роль у виробленні підходів до вирішення проблематики охорони авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі та увійшли у подальшому у низку проектів директив ЄС та повідомлень Європейської комісії, що розглядається у п. 2.6 даного розділу.

## 2.5. Цифровий порядок денний для Європи та утворення єдиного ринку для прав інтелектуальної власності

У 2010 р. Європейська комісія виступає з Повідомленням «Цифровий порядок денний для Європи»<sup>103</sup>, мета якого: пошук економічних і соціальних вигід від єдиного цифрового ринку, що базується на швидкому та

<sup>103</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Europe-

ультрашвидкому Інтернеті і міжоперабельності. Комісія розглядає зазначене питання у контексті однієї з можливостей забезпечення економічного зростання у Європі після кризи 2009 р. та зазначає, що Цифровий порядок денний є однією з семи ініціатив, проголошених Стратегією 2010 року «Європа 2020». У Повідомленні висвітлюються проблеми формування єдиного цифрового ринку, пропонуються заходи щодо: фрагментованого цифрового ринку; відсутності взаємодії цифрових мереж та систем, що застосовуються у різних країнах; зростання кіберзлочинності та ризику втрати довіри у мережах; недостатніх інвестицій у мережі; недостатніх зусиль у галузі досліджень та інновацій, відсутності цифрових навичок, а також відсутності використання цифрових можливостей для вирішення соціальних проблем.

Щодо сфери авторського права і суміжних прав — першочергові заходи пов'язані зі спрощенням управління правами інтелектуальної власності і транскордонним ліцензуванням через:

- підготовку пропозиції рамкової директиви щодо колективного управління правами (до 2010 р.: пропозицію було представлено 11.07.2012);
- створення правового середовища для прискорення оцифрування та розповсюдження культурних надбань у Європі — підготовку пропозиції стосовно директиви про твори невідомих авторів (до 2010 р.: пропозицію було схвалено 24.05.2011);
- проведення подальшого діалогу із суб'єктами ринку стосовно використання творів, які не публікуються на цей час.

Інші ініціативи включали:

- підготовку до 2012 р. звіту про додаткові заходи стосовно колективного управління правами, який має включати заходи із застосуванням транскордонних і загальноєвропейських ліцензій;
- завершення підготовки Зеленої книги щодо розповсюдження аудіо-візуальних творів онлайн (до 2010 р.: відповідне повідомлення ухвалено 13.07.2011);
- підготовку звіту щодо додаткових заходів і захисту прав інтелектуальної власності в онлайн-середовищі, що відповідало б фундаментальним правам захисту персональних даних та особистої інформації (на підставі аналізування реалізації директиви 2004/48/ЄС до 2012 р.).

Характерним для Комісії у 2010-х рр. було започаткування низки ініціатив як щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі, так і стосовно визначення проблем та формування єдиного ринку для прав інтелектуальної власності в ЄС. Це стосується ухвалення Зеленої книги «Авторське право в економіці на основі знань» (2008) та повідомлень Комісії: «Авторське право в економіці на основі знань» (2009), «Цифровий порядок денний для Європи» (2010), «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення еконо-

---

an Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Digital Agenda for Europe». COM (2010) 245, 19.05.2010.

мічного зростання, високоякісної праці та першого рівня виробів та послуг в Європі» (2011) тощо.

Окремі дослідження, ініційовані Комісією у 2009–2012 рр. та пов'язані із викликами охорони авторського права у мережі Інтернет, а також ті, що впливали із завдань Зеленої книги «Авторське право в економіці на основі знань» та повідомлення «Цифровий порядок денний для Європи» та інших документів, були присвячені: захисту онлайн авторського права та захисту даних у певних державах-членах (03.02.2010); обміну інформації щодо контрафактної продукції та піратства (11.11.2010); питанням оцінки реалізації директиви 2004/48/ЄС (22.12.2010); аналізуванню розміщення та завантаження засобами Інтернет піратських копій (04.04.2011); розповсюдженню онлайн аудіовізуальних творів (13.07.2011).

Комісією також широко застосовувалися інструменти проведення публічних слухань і консультацій: стосовно процедури повідомлення та заходів щодо піратського контенту, що розміщений на хост-серверах онлайн-посередників (04.06.2012); приватного копіювання та зборів за репрографією (02.04.2012); колективного управління (23.04.2010); створення онлайн-ринку товарів та послуг із забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності (контент онлайн) (22.09.2009); використання творів (книг, газет, журналів, фільмів), автори яких невідомі або з ними неможливо зв'язатися з питань отримання дозволу на використання (26.10.2009); аудіовізуальної продукції (13.12.2010); результатів імплементації директиви про право слідування (07.01.2011); звіту Комісії про реалізацію директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (11.01.2011); директиви 2004/48/ЄС та викликів цифрового середовища (19.04.2011).

Було підготовлено Меморандум розуміння щодо здійснення належного пошуку відносно творів невідомих авторів (04.06.2008), Меморандум розуміння щодо доступу до творів людей з обмеженими можливостями щодо читання (14.09.2010), Меморандум розуміння щодо використання творів, що не перебувають у комерційному продажі (20.09.2011). З учасниками ринку підписано також Меморандум розуміння стосовно продажу контрафактної продукції через мережу Інтернет (04.05.2011).

Основні питання та виклики, що стосуються майбутнього розвитку авторського права і суміжних прав у 2011–2015 рр., були узагальнені Комісією у Повідомленні «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць та першого класу виробів та послуг у Європі» (24.05.2011)<sup>104</sup>. У повідомленні зазначалося, що в ЄС відсутній єдиний онлайн-ринок творів, захищених авторським правом. Існують фрагментарні національні ринки.

<sup>104</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe». COM (2011) 287 final.

Завданням є формування середовища, яке б створювало можливості для гарантованого отримання авторами винагороди у разі продажу їхніх творів онлайн, а також для розповсюдження творів у єдиному цифровому ринку. Це стосується системи колективного управління правами, управління технологіями та базами даних, змісту, що створений користувачами, зборів за приватне копіювання, доступу до культурного надбання Європи, прав виконавців, аудіовізуальних творів, права слідування.

**Колективне управління правами.** Нагальною потребою визначено створення на рівні ЄС системи управління авторськими правами, що відповідало б сучасним бізнесовим моделям розповсюдження творів і уможливило, маючи єдину базу даних творів, надавати дозволи на використання їх на всій території ЄС та в окремих регіонах. Така модель управління має передбачати колективне управління платежами та їхнім розподілом, утворення європейських «брокерів прав», задоволеність з боку всіх операторів високими стандартами надання послуг для суб'єктів прав і користувачів, а також відповідну конкуренцію із надання послуг.

Іншою ініціативою з удосконалення системи авторського права на європейському рівні визначено *підготовку Кодексу авторського права ЄС*, що, з точки зору Комісії, має включати кодифікацію ухвалених директив. Вважається, що Кодекс допоможе удосконалити зв'язок виключних майнових прав суб'єктів права та виключень і обмежень, із вивченням необхідності доповнень переліку виключень, відповідно до директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві. Така ініціатива, на думку Комісії, потребує подальшого вивчення та консультацій.

У галузі *управління технологіями та базами даних* Комісія передбачала підтримати здійснення заходів з простішого та ефективнішого доступу до творів за допомогою сучасних технологій, сертифікації інфраструктури, електронного управління даними. Будуть підтримуватися проекти зі створення автоматизованих та інтегрованих стандартизованих систем управління правами.

**Зміст, що створений користувачами.** Актуальність вирішення вказаного питання розглядалася Комісією раніше<sup>105</sup> та стосується використання користувачами соціальних мереж, блогів, відеообміну творів, у тому числі створених іншими користувачами мереж у некомерційних цілях. Передбачається обговорити можливі моделі охорони авторського права й запропонувати просту та ефективну систему надання дозволів.

Одним із напрямів подальшої гармонізації умов вільного переміщення товарів є *уніфікація зборів за приватне копіювання*. Комісією у 2009 р. було підготовлено Меморандум розуміння щодо зборів за приватне копіювання. Передбачається, що, використовуючи цей Меморандум, можна досягти відповідної угоди між суб'єктами ринку. Має бути призначений медіатор високого рівня із завданнями розглянути гармонізацію визначення зборів, удоскона-

<sup>105</sup> Commission's Green Paper on Copyright in the Knowledge Economy (COM (2008) 466) and Communication (COM (2009) 532).



лення їхнього адміністрування, особливо уточнення переліку обладнання, на яке такі збори мають розповсюджуватися; єдиний підхід до визначення тарифів тощо. Така робота має передувати законодавчим пропозиціям Комісії стосовно цих питань.

*Доступ до культурного надбання Європи* передбачається запровадити через:

- створення європейських цифрових бібліотек, що розцінюється як один із вирішальних факторів утворення економіки знань. Передбачається підтримка заходів із оцифрування та надання доступу до європейських бібліотек, музеїв, архівів із забезпеченням інноваційних схем ліцензування;

- запровадження схеми колективного ліцензування творів, які відсутні у комерційному продажу;

- визначення принципів використання *orphan* (сирітських) творів, для яких автор є невідомим або він є відомим, проте з ним неможливо встановити зв'язок (відповідну директиву було ухвалено 25 жовтня 2012 р.;

- підтримку розповсюдження творів у форматах, які можливо читати особам з ослабленим зором. Розроблений Комісією у 2010 р. Меморандум розуміння передбачає утворення системи «надійних посередників», завданням яких має стати надсилання онлайн творів у спеціальному форматі через національні кордони. Передбачається продовження роботи Комісії з утворення системи надійних посередників у кожній державі-члені;

- захист авторського права журналістів у мережі Інтернет, зокрема з точки зору розширення нових онлайн-систем інтегрування наявних в Інтернет-просторі матеріалів. Вказане потребує подальшого вивчення стосовно нових технічних та правових рішень;

- розширення доступу до результатів наукових досліджень, що на цей час здійснюється через запровадження вільного доступу до наукових журналів та до інформації, яку розміщують у мережі Інтернет самі автори. Як і в попередньому випадку, питання потребує додаткового вивчення.

Виходячи із забезпечення справедливого рівня винагороди представникам усіх творчих професій, Комісія вважала, що *строк охорони прав виконавців* мав бути більш узгоджений зі встановленим для авторів. Комісія у 2008 р. виступила із пропозицією щодо змін до директиви 2006/116/ЄС, що й відбулося 27 вересня 2011 р. (директива 2011/77/ЄС, див. розд. 2.1.5).

Актуальним є також питання створення пан'європейської системи ліцензування аудіовізуальних творів. Це стосується питань авторського права, послуг «відео на вимогу», міжкордонного ліцензування телерадіосповіщення, ефективності ліцензування та використання європейських творів.

Щодо права слідування, то Комісія передбачає після обговорення звіту про результативність ухвалення директиви 2001/84/ЄС про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва оцінити необхідність запровадження змін до директиви та організаційних заходів із удосконалення механізму виплати винагороди.

*Посилення боротьби щодо контрафактної продукції та піратства.* Повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності» визначає також

нові ініціативи щодо боротьби з піратством. Для обґрунтування необхідності цих ініціатив наводяться цифри стосовно піратства в ЄС ще за 2000 рік<sup>106</sup> та результати дослідження *OECD*, що стосується загальних оцінок обсягу піратської продукції у міжнародній торгівлі (2009).

Нові ініціативи включають: перегляд директиви 2004/48/ЄС з метою ефективнішого захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет безпосередньо з самого початку розповсюдження творів; пропозицію щодо ухвалення змін до регламенту № 1383/2003 від 22 липня 2003 р. щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності, передбачивши покращення митних дій та взаємодії митних органів держав-членів; оцінку та перегляд Меморандуму розуміння стосовно продажу контрафактної продукції через мережу Інтернет; створення єдиної для всіх держав-членів бази даних заяв компаній для запровадження митних дій; розширення повноважень Обсерваторії з питань контрафактної продукції та піратства (див. розд. 5.1) стосовно організації публічних компаній проти піратства, проведення тренінгів для службовців, які займаються питанням піратства, проведення досліджень сучасних способів захисту прав та ідентифікації піратської продукції, координації співробітництва з міжнародними організаціями і третіми країнами.

Враховуючи, що Обсерваторія буде вимагати більших ресурсів та технічного забезпечення, пропонується, що функції Обсерваторії мають бути передані Офісу гармонізації Внутрішнього ринку, який буде вести питання захисту прав для всіх видів об'єктів права інтелектуальної власності.

### **2.5.1. Розповсюдження аудіовізуальних творів онлайн**

2011 року Комісія оприлюднила Зелену книгу щодо розповсюдження онлайн аудіовізуальних творів у Європейському Союзі: можливості та виклики у напрямі створення єдиного цифрового ринку<sup>107</sup>. Документ підготовлено у контексті реалізації Цифрового порядку денного для Європи (2010), а також повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності» (2011).

У книзі відзначається, що індустрія галузі культури робить суттєвий внесок в економіку ЄС, створюючи 3 % ВВП та надаючи роботу 6 млн працівників. У державах-членах існує більш ніж 500 відео-онлайн-послуг. За програмою Європейського Союзу *MEDIA*, в індустрію виробництва фільмів Європи 2007—2013 рр. мало бути інвестовано 755 млн євро. Її метою була, зокрема, підтримка розповсюдження аудіовізуальних творів за допомогою онлайн-платформ — відео на вимогу тощо. Документ присвячено розгляду заходів зі створення цифрового ринку аудіовізуальних послуг; механізмам з'ясування

---

<sup>106</sup> CEBR (2000). The Impact of Counterfeiting on four main sectors in the European Union, Centre for Economic and Business Research, London.

<sup>107</sup> Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opportunities and challenges towards a digital single market. *COM* (2011) 427 final, 13.07.2011.

прав авторів та суб'єктів суміжних прав; ліцензування у разі надання аудіовізуальних послуг онлайн; ретрансляції; застосування послуг відео на вимогу, особливо, що стосується транскордонного надання послуг; виплаті винагороди авторам та виконавцям при використанні творів та об'єктів суміжних прав онлайн; діяльності установ, що зберігають фільми, та доступності аудіовізуальних творів онлайн.

Запропонована Комісією політика у цій сфері є, передусім, розширенням завдань повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності» та стосуються, зокрема:

- запровадження єдиних правил міжтериторіального ліцензування для території всієї Європи;
- можливості застосування підходу, що включає розширення поняття «країна походження» відносно надання послуг онлайн, аналогічно супутниковому сповіщенню: у цьому випадку має застосовуватися право країни — джерела надання послуг онлайн;
- можливості створення на підставі ст. 118 Договору про функціонування ЄС єдиного переліку авторських прав. Такий перелік міг би бути сформований на добровільних засадах та існувати поряд з відповідними переліками прав на національному рівні;
- розробки системи з управління даними щодо прав на аудіовізуальні твори, враховуючи певні питання щодо точності інформації про належність авторського права. Приклади наявних фрагментарних систем включають *ISAN*, куди зараз не входить інформація про належність майнових прав, *EIDR* тощо; визначення механізмів обміну інформацією про твори та об'єкти суміжних прав відповідними секторами для з'ясування прав на твори, які включаються до аудіовізуальних творів.

Комісія запропонувала для обговорення близько тридцяти питань, серед яких: які правові бар'єри стримують створення єдиного цифрового ринку? Які є практичні проблеми у з'ясуванні прав на аудіовізуальні твори для певної території та під час транскордонного використання? Які технологічні засоби — коди індивідуального доступу тощо — можуть бути запропоновані для доступу до послуг онлайн, незважаючи на їхнє знаходження у тій або іншій країні? Які витрати на створення та переваги системи з'ясування прав авторів для транскордонного надання аудіовізуальних послуг за допомогою кабелю на нейтральній технологічній основі. Чи має вказане обмежуватися «закритим середовищем», таким як *IPTV*, або покривати всі форми ретрансляції (*Simulcasting*) через Інтернет? Чи потрібні особливі заходи, пов'язані зі створенням та розміщенням онлайн-контенту соціальних мереж; наскільки розробка ідентифікаційної системи для аудіовізуальних творів та створення баз даних авторського права можуть сприяти з'ясуванню майнових прав у разі онлайн-розповсюдження аудіовізуальних творів, яка роль у цьому Європейського Союзу?

Стосовно отримання винагороди авторами та суб'єктами суміжних прав пропонується обговорити питання, чи є необхідність в існуванні невід'ємного

права на виплату винагороди для авторів аудіовізуальних творів та виконавців на європейському рівні, у цілях гарантування пропорційної виплати винагороди при онлайн-використанні творів та виконань? Якщо так, чи має таке право в обов'язковому порядку адмініструватися колективними організаціями?

Щодо установ, які зберігають аудіовізуальну продукцію, то пропонується розглянути питання: чи потрібні законодавчі зміни щодо діяльності таких інституцій? Чи мають виключення ст. 5 (2)(с) (відтворення для зберігання у бібліотеках) та 5 (3)(n) (стосовно доступу в цілях дослідження) директиви 2001/29/ЄС бути адаптованими для надання правової визначеності діяльності таких установ?

Стосовно осіб з обмеженими фізичними можливостями пропонується розглянути, які практичні проблеми виникають, якщо таким особам потрібно отримати доступ до аудіовізуальних медіа-послуг у Європі та чи мають бути запроваджені зміни у законодавстві для поліпшення такого доступу.

Комісією за результатами консультацій не було підготовлено Повідомлення щодо запровадження відповідних заходів. Окремі питання, визначені у Зеленій книзі, знайшли вирішення у пакеті документів щодо цифрового ринку, оприлюдненого Комісією у 2016 р. (розд. 2.6).

## **2.5.2. Охорона «сирітських» творів**

### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

Утворення правових засад оцифрування та міжкордонного доступу до «сирітських творів» на Внутрішньому ринку було одним із завдань Цифрової стратегії для Європи 2010 року (A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245). Проблематика, пов'язана з оцифруванням «сирітських» творів, висвітлена Комісією у Рекомендації 2006 року щодо оцифрування, доступу до культурного контенту онлайн та його збереження у цифровому вигляді<sup>108</sup>.

Основну проблему становила відсутність для значної кількості творів, що зберігаються в архівах, бібліотеках, для яких не закінчився строк охорони авторського права, можливості ідентифікації автора чи визначення його місцезнаходження або правонаступників. У цьому випадку оцифрування творів та надання до них доступу становить порушення авторського права. Водночас невирішеність цього питання призвела б до обмеження можливостей користування культурним спадком у сучасному інформаційному суспільстві та до обмеження доступу до інформації.

У 2008 р. у Зеленій книзі «Авторське право в економіці знань» Комісія зазначала актуальність урегулювання використання «сирітських» творів. У 2009 р. відбулося публічне обговорення цієї проблематики. Для ухвалення рішення були використані результати Огляду з інтелектуальної власності Вели-

---

<sup>108</sup> Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural content and digital preservation. COM 2006 (585) EC, 24.08.2006.

кої Британії 2006 р., що містили рекомендації із проведення для «сирітських» творів належного пошуку автора. В Огляді вказувалося, що тільки 2 % з опублікованих книг у світі є доступні для придбання. 40 % усіх друкованих творів, що містяться у Британській бібліотеці, є «сирітськими». Пропонувалося доповнити Інформаційну директиву виключеннями щодо можливості оцифрування та надання доступу до «сирітських» творів після проведення належного пошуку щодо ідентифікації автора (Gowers Review, 2006, P. 70, 71).

### **Підготовка директиви**

Проект Директиви про певні дозволені використання сирітських творів був запропонований у 2011 р.<sup>109</sup> та досить швидко ухвалений 25 жовтня 2012 р.<sup>110</sup>.

### **Особливості регулювання**

Директива стосується «сирітських» творів, які знаходяться у публічних бібліотеках, навчальних установах, музеях, архівах, організаціях, що зберігають копії фільмів та аудіо записів, та відносяться до творів, надрукованих у формі книг, журналів, газет або інших публікацій, а також кінематографічних та аудіовізуальних творів та фонограм, які містяться у колекціях вказаних установ, і таких, що були створені телемовними організаціями до 31 грудня 2002 р. та зберігаються в архівах цих організацій. Директива відноситься до творів, що охороняються авторським правом, уперше опублікованих у державах-членах або, за відсутності публікації, які вперше були оприлюднені у державах-членах. Також директива стосується творів і фонограм, які не були опубліковані, проте до них було надано доступ зазначеними вище установами з дозволу суб'єктів права (ст. 1).

У директиві надається визначення «сирітським» творам та фонограмам: якщо не ідентифікований суб'єкт права відносно вказаних об'єктів та навіть, якщо таку особу ідентифіковано, відсутня інформація щодо його місцезнаходження, незважаючи на проведення ретельного пошуку (*diligent search*) (ст. 2). Суттєва увага приділена порядку проведення пошуку. Він має здійснюватися для кожного твору.

Держави члени разом із суб'єктами права та користувачами повинні визначити перелік джерел пошуку щодо суб'єктів права. Наведені правила щодо здійснення пошуку кінематографічних або аудіовізуальних творів, фонограм. Установи, що здійснюють пошук, зобов'язані зберігати результати пошуку та, за необхідності, надавати вказану інформацію компетентним національним органам, а також інформацію про зміну статусу «сирітський». Держави-члени

---

<sup>109</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on certain permitted uses of orphan works. Brussels, 24.05.2011. COM (2011) 289 final.

<sup>110</sup> Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. OJ L 299, 27.10.2012, P. 5–12.

здійснюють заходи з формування у Офісі з гармонізації Внутрішнього ринку (Офіс інтелектуальної власності ЄС) бази даних відомостей щодо «сирітських» творів (ст. 3).

Важливим є визначення принципу взаємного визнання статусу «сирітського» твору державами-членами (ст. 4). Суб'єкт права відповідно до директиви має можливість у будь-який час припинити використання твору як «сирітського» (ст. 5).

Директива детально визначає порядок використання «сирітських» творів. Установам, що зберігають «сирітські» твори, надається виключення щодо права відтворення та права надання доступу публіки відповідно до ст. 2, 3 директиви 2001/29/ЄС. Відтворення (ст. 6 (1)) має здійснюватися з метою оцифрування, надання доступу, індексації, каталогізації, зберігання або відновлення. Установи мають використовувати «сирітські» твори лише в межах їхньої місії та забезпечення доступу для культурних та освітніх цілей. Установи можуть отримувати доходи у зв'язку з таким використанням, проте виключно для покриття їхніх витрат на оцифрування та надання доступу публіки.

При припиненні статусу «сирітський» держави-члени мають забезпечити, щоб авторам та іншим суб'єктам права виплачувалась справедлива компенсація у разі використання творів. Рівень компенсації має бути визначений у межах, встановлених законодавством ЄС, державами-членами, де знаходяться установи, що використовують такі твори (ст. 6).

### ***Розвиток законодавства, практика застосування***

У 2015 р. Офіс інтелектуальної власності Великої Британії (далі — ОВБ) опублікував звіт «Сирітські твори. Огляд перших дванадцяти місяців» (Orphan works: Review, 2015). У звіті зазначається, що Велика Британія була першою країною, яка у 2014 р. створила онлайн систему ліцензування «сирітських» творів. Ліцензування здійснюється ОВБ як уповноваженою установою. Ліцензії є невиключні, надаються для комерційного та некомерційного використання лише на території Великої Британії, на строк до 7 років. Заявки на надання ліцензій на кількість до 30 творів мають бути подані до ОІВ зі сплатою зборів, розмір яких залежно від кількості творів становить £ 20 за один твір та £ 80 за 30 творів. Ліцензійні платежі для комерційного використання творів визначаються на рівні ринкових ставок.

Під час некомерційного використання сплачується номінальна ставка у £ 0,10 за один твір. Ліцензійні платежі акумулюються Офісом для авторів та їхніх правонаступників протягом дев'яти років та виплачуються у разі їхнього знаходження. Після дев'яти років невитрачені платежі можуть бути використані на витрати, пов'язані з використанням «сирітських» творів із можливістю використання надлишку для соціальних, культурних та освітніх цілей.

Значною подією, пов'язаною з використанням «сирітських» творів, стало відкриття у 2015 р. Офісом інтелектуальної власності Європейського Союзу



бази даних «сирітських» творів. Інформація для включення у базу даних на-правляється до Офісу національним органом, призначеним у кожній державі-члені. База даних включає твори, уперше опубліковані або повідомлені в державах-членах ЄС: книги, журнали, газети тощо, кінематографічні або аудіовізуальні твори та фонограми<sup>111</sup>. Крім доступу та використання таких творів база даних дає змогу суб'єктам права знайти свої твори та здійснити заходи щодо припинення їхнього статусу як «сирітського».

### ***Перспективи розвитку законодавства***

Згідно зі ст. 10 директиви Комісія мала у 2015 р. здійснити оцінку застосування директиви та надати відповідний звіт. Зокрема, увага має бути приділена джерелам інформації про права авторів, а також розглянуто питання щодо можливого включення до переліку «сирітських» творів фотографій та інших зображень.

### **Висновки**

Унікальність вирішення в ЄС питання щодо «сирітських» творів пов'язана із розв'язанням дилеми: або збереження традиційних норм авторського права, що входять у суперечність із вимогами інформаційного суспільства, або обмеження прав авторів в інтересах надання змоги суспільству мати доступ до творів, однак із одночасною системою припинення статусу «сирітських» творів у разі знаходження автора та виплатою йому винагороди за використання творів.

Певні елементи правового режиму «сирітських» творів близькі до права слідування, де автору, його правонаступникам надається лише невідчужуване право на отримання винагороди за перепродаж творів. У випадку «сирітських» творів автор, його правонаступники мають право на винагороду, отриману за використання таких творів, але права автора розширені: він має право припинити статус «сирітського» відносно свого твору.

Потрібно звернути увагу на практичну суттєвість регулювання використання «сирітських» творів у цілях піднесення та поширення національної культурної спадщини, що в умовах інформаційних війн різних держав за користувача є інструментом уведення у суспільний обіг культурної спадщини, створеної в країні.

---

<sup>111</sup> Orphan Works Database. European Union Intellectual property office. URL: <https://euipo.europa.eu/orphanworks> (Last accessed: 01.08.2017).

### **2.5.3. Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав**

#### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

Ідея гармонізації діяльності організацій колективного управління в ЄС та проведення відповідних досліджень була зазначена ще у 1991 р. у Повідомленні Європейської комісії «Продовження Зеленої книги. Робоча програма Комісії у галузі авторського права і суміжних прав»<sup>112</sup>. У 2004 р. Комісія ухвалила Повідомлення про управління авторським правом та суміжними правами на Внутрішньому ринку<sup>113</sup>. У гл. III, яка стосувалась колективного управління, зазначалося, що ряд директив передбачає компетенцію організацій колективного управління із зібрання та розподілу винагороди. У деяких випадках вказане є обов'язковим (директиви 92/100/ЄЕС, 2001/29/ЄС, 2001/84/ЄС, 93/83/ЄЕС, зокрема, остання директива (ст. 1 (4)) містить визначення «колективна організація»). Вказувалось, що національне законодавство у певному обсязі регламентує діяльність організацій колективного управління (ОКУ).

Зазначимо, що законодавство, яке регламентує діяльність ОКУ, ухвалювалось в окремих державах-членах переважно у 1990—2000 рр.: ФРН (1965), Бельгія (1995), Словаччина (1997), Португалія (2001), Нідерланди (2003), Мальта (2003), Люксембург (2004), Австрія (2006) (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 318). Проте існують суттєві відмінності як щодо регулювання, так і практики їхньої діяльності. Найбільші претензії користувачів стосуються різних тарифів сплати винагороди, належного нагляду за діяльністю організацій, суттєвих адміністративних відрахувань на діяльність організацій, зволікання щодо укладання договорів, відсутності прозорості щодо сплати винагороди. Також використання фонограм у цифровій формі обумовлює скептицизм щодо збору винагороди за їхнє використання ОКУ у зв'язку із можливістю виробників фонограм відслідковувати використання записів самостійно<sup>114</sup>.

Комісія запропонувала, що у разі збереження різних правових форм діяльності ОКУ вимоги щодо їхнього утворення та діяльності мають бути встановлені однакові у державах-членах. Це стосується осіб, які утворюють ОКУ, статусу ОКУ, зобов'язань із ведення обліку, ефективності діяльності, прозорості та достатньої кількості представлених суб'єктів права. У стосунках з користувачами важливим є зобов'язання з публікації тарифів, визначення політики щодо фінансових схем виплати винагороди за використання творів, зокрема сплати депозиту, як умови подальшого використання творів. Зазначалось, що у відноси-

<sup>112</sup> Communication from the Commission Follow up the Green Paper. Working program of the Commission in the field of copyright and neighbouring rights. COM (90) 584 final, 17.01.1991.

<sup>113</sup> Communication on the management of copyright and related rights in the Internal Market. COM (2004) 261 final.

<sup>114</sup> Детально особливості діяльності організацій колективного управління у державах-членах ЄС розглянуті у п. 3.1 «Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав» вид. (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 308—338).

нах з суб'єктами права суттєвим є визначення принципів прозорості діяльності ОКУ, умов членства, прав суб'єктів права щодо управління ОКУ. Особливо важливим є визначення вимог щодо зовнішнього контролю за діяльністю ОКУ.

Враховуюче наведене, передбачалося, що Комісія має підготувати проект акта щодо діяльності ОКУ та принципів належного управління.

### ***Підготовка директиви***

У 2004 р. Європейською комісією були організовані публічні консультації щодо колективного управління. У 2005 р. було підготовлено робочий документ Комісії «Щодо ініціативи Спільноти стосовно транскордонного колективного управління авторським правом»<sup>115</sup> та 18 травня 2005 р., ухвалено Рекомендацію «Про транскордонне колективне управління авторським правом і суміжними правами для надання законних інтерактивних музичних послуг»<sup>116</sup>. Рекомендації стосувались окремих питань, визначених Повідомленням 2004 р., зі спрямуванням лише на сферу інтерактивних музичних послуг.

Було визначено, що колективне управління має передбачати регулярне звітування ОКУ всім суб'єктами прав, яких вони представляють; запропоновано, щоб держави-члени здійснили заходи стосовно урегулювання відносин між суб'єктами прав та ОКУ щодо справедливого розподілу винагороди, представництва суб'єктів прав, звітності та ефективного урегулювання суперечок. На думку автора, важливими є рекомендації стосовно вільності суб'єктів прав з вибору ОКУ і обсягу прав, що передаються у колективне управління; можливість відкликання прав і передання їх іншій ОКУ. Організаціям колективного управління рекомендовано здійснювати постійне оперативне інформування про репертуар, яким вони управляють, територію, на яку таке управління поширюється і про тарифи, що застосовуються тощо.

Відзначимо, що на 2012 р. в ЄС налічувалось більш ніж 250 організацій колективного управління, що збирали 6 млрд євро за рік. Збір винагороди у музичній сфері становив 80 % від загального обсягу зібраних сум<sup>117</sup>.

У 2012 р. Комісія представила Пропозицію до Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо колективного управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіального ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку<sup>118</sup>. Проект

<sup>115</sup> Commission staff working document Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright. Brussels, 07.07.2005. 60 p.

<sup>116</sup> Commission Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services. 2005/737/EC, 18.05.2005.

<sup>117</sup> Proposed Directive on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing – frequently asked questions. Memo. Brussels, 11.06.2012.

<sup>118</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market. COM (2012) 372 final, 11.07.2012.

переслідував дві цілі: визначення механізму надання організаціями колективного управління ліцензій на використання музичних творів на території усього ЄС або окремих регіонів, а також зазначення основних принципів діяльності ОКУ: членство, організація діяльності ОКУ, розподіл винагороди, визначення витрат на діяльність ОКУ, представництво інтересів інших колективних організацій, підходи щодо ліцензування для користувачів. Значні за обсягом і деталізацією є положення Пропозиції, що стосуються звітності ОКУ, прозорості, порядку надання інформації на запит користувачів, суб'єктів прав та колективних організацій тощо.

Було проаналізовано п'ять варіантів мультитериторіального ліцензування: статус кво; варіант, представлений у проекті директиви; розширене колективне ліцензування з можливістю ОКУ надавати для онлайн користувачів ліцензії на весь репертуар та застосуванням принципу країни походження; паралельне пряме ліцензування з можливістю суб'єктам права укладати прямі ліцензії з користувачами поряд із їх членством в організаціях колективного управління; створення централізованого порталу репертуару музичних творів з надання ліцензій єдиною загальноєвропейською організацією<sup>119</sup>. Менш ніж за два роки було ухвалено Директиву 2014/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку<sup>120</sup>.

### **Особливості регулювання**

*Вимоги до діяльності ОКУ.* Директива застосовується до всіх організацій з колективного управління, заснованих на території ЄС (ст. 2). Надається визначення організації колективного управління (ст. 3)<sup>121</sup>, інших важливих для застосування директиви понять: «незалежна керівна організація», «суб'єкт права», «загальні збори членів», «дохід від прав», «плата за управління», «користувач» тощо.

Розділ II «Організації колективного управління» містить норми щодо представництва суб'єктів права, членства та утворення ОКУ. Зокрема, наведе-

---

<sup>119</sup> Commission staff working document Executive summary of the impact assessment. Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market. 2012/0205 final.

<sup>120</sup> Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. *OJ L* 84, 20.03.2014, P. 72–98.

<sup>121</sup> Організація з колективного управління — будь-яка організація, що уповноважена на основі закону, договору поступки, ліцензії або будь-якої іншої угоди щодо управління авторським або суміжними правами в інтересах більш ніж одного суб'єкта права, до загальної вигоди таких суб'єктів права, як її єдиної й основної мети діяльності, і яка відповідає одному або обом критеріям: (i) належить своїм членам або контролюється ними; (ii) створена без мети отримання прибутку (ст. 3 (a)).

но механізм скасування повноважень ОКУ з колективного управління правами, відклику суб'єктами права прав, що передані в управління, а також вимоги до укладання договору між суб'єктами права та ОКУ (ст. 5). Детально урегульовано компетенцію та порядок проведення Загальних зборів членів ОКУ (ст. 8), механізм нагляду за діяльністю ОКУ (ст. 9). Окремий розділ присвячено управлінню доходом ОКУ. Так, ОКУ мають зберігати роздільно на своїх рахунках: а) дохід від прав і будь-який прибуток від його інвестування; б) будь-які власні активи й доходи від таких активів (окремо від плати за керування або від будь-якої іншої діяльності).

ОКУ не вправі використовувати дохід від управління правами та прибуток від його інвестування для цілей інших, крім розподіл між суб'єктами права, за винятком випадків, коли дозволяється утримання або відшкодування плати за управління правами. Розмір плати за управління не повинен перевищувати обґрунтовані й документально підтверджені видатки організації по колективному керуванню з управління майновими правами. Детально визначено порядок розподілу сум, які належать суб'єктам права (ст. 13). Наведено механізм управління правами в інтересах інших організацій з колективного управління (ст. 14, 15). Окремий розділ присвячено відносинам з користувачами. Важливим є визначення обов'язків користувачів щодо надання інформації та сплати винагороди (ст. 17). Особливу увагу директива приділяє прозорості та звітності. Так, ОКУ мають щонайменше, один раз на рік доводити таку інформацію до кожного суб'єкта права: дохід від прав, що належить суб'єкту права; суми, виплачені ОКУ суб'єкту права за кожною категорією прав і за видом використання; тривалість періоду використання, під час якого суб'єкту права нараховані або виплачені кошти; утримання плати за управління тощо (ст. 18).

Наводяться норми щодо інформації, яка має надаватися іншим ОКУ стосовно управління правами на підставі угод про представництво (ст. 19), порядок надання інформації за запитом суб'єктів права, інших організацій колективного управління й користувачів (ст. 20). Також визначається перелік інформації, який має бути відкритий публіці, зокрема статут, умови членства, стандартні ліцензійні договори, тарифи, політика розподілу коштів та плати за управління; використання нерозподілених коштів; процедури розгляду скарг тощо (ст. 21), а також зобов'язання щодо публікації ОКУ щорічного звіту про прозорість (ст. 22).

Зміст інформації, що має міститися у щорічному звіті, детально визначається додатком до директиви і включає: фінансові відомості про дохід від управління правами за кожною категорією прав і за видом використання; фінансову інформацію про витрати управління правами; усі операційні й фінансові витрати з розбивкою за видами прав, а також з надання інших послуг, крім управління правами тощо.

*Мультитериторіальне ліцензування.* Вимоги стосовно такого ліцензування становлять окремий розділ директиви із визначенням критеріїв до ОКУ, які можуть бути уповноважені надавати мультитериторіальні ліцензії (ст. 24). Крім того, визначені вимоги щодо прозорості та надання інформації про

мультитериторіальний репертуар (ст. 25, 26), своєчасного надання звітів і виставлення рахунків постачальниками онлайнних послуг (ст. 27), своєчасних платежів суб'єктам права (ст. 28), взаємовідносин між ОКУ (ст. 29), включаючи зобов'язання представляти іншу організацію з колективного управління в цілях мультитериторіального ліцензування (ст. 30) тощо. Також директива містить розділ стосовно заходів примусового здійснення прав, процедури подачі та розгляду скарг (ст. 33), альтернативних процедур вирішення суперечок (ст. 34). Національні уповноважені органи мають забезпечити контроль за дотриманням ОКУ ухваленого законодавства (ст. 36), визначення випадку державного впливу у разі недотримання ОКУ національного законодавства (ст. 37).

### ***Розвиток законодавства, практика застосування***

Відповідно до ст. 43 директиви держави-члени мали імплементувати її положення до 10 квітня 2016 р. Також має бути представлено перелік організацій колективного управління, які засновані на їхній території (ст. 39). Звіт щодо застосування директиви Комісія передбачила підготувати лише до 2021 р. Він має містити оцінку впливу директиви на розвиток трансграничних послуг, відносин організацій колективного управління та користувачів (ст. 40). Також створюється Експертна група з представників компетентних органів держав-учасниць, що має досліджувати вплив директиви на діяльність організацій колективного управління (ст. 41).

### ***Перспективи розвитку законодавства***

Ст. 40 директиви передбачає, що Звіт щодо застосування директиви може супроводжуватися пропозиціями зі зміни законодавства.

## **Висновки**

1. Гармонізація діяльності з колективного управління авторським і суміжними правами є найтривалішим проектом Європейської комісії у сфері авторського права, що здійснювався 23 роки: з 1991 р. — ухвалення Повідомлення «Продовження Зеленої книги. Робоча програма Комісії у галузі авторського права і суміжних прав» до 2014 р.

Це пов'язане із суттєво різною практикою діяльності таких організацій у державах-членах та національними культурними особливостями використання об'єктів авторського права. Поштовхом до ухвалення директиви, на наш погляд, стали зміни традиційної моделі використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві з переходом до все більшого надання у користування цифрових копій творів і фонограм та викликами для ОКУ щодо звуження сфери їхньої діяльності й відсутності зацікавленості у співпраці із ними у зв'язку з можливістю суб'єктів права самостійно реалізовувати цифрове управління правами.

Ухвалення Європейською комісією важливих політичних документів «Цифровий порядок денний для Європи» (2010) та «Єдиний ринок для прав



інтелектуальної власності» (2011) із заходами застосування транскордонних і загальноєвропейських ліцензій та колективного управління правами, Зеленої книги щодо розповсюдження онлайн аудіовізуальних творів у ЄС, можливості та виклики у напрямі створення єдиного цифрового ринку 2011 р., з одного боку, висвітлили потреби у механізмі ліцензування творів та фонограм для території усього ЄС, з іншого — визначили можливе місце ОКУ у цьому процесі та перспективи їх діяльності. У той же час із низки варіантів запровадження єдиних мультитериторіальних ліцензій було вибрано далеко не самий ефективний варіант. Визначення для мультитериторіального ліцензування 27 та можливо більше ОКУ у всіх державах-членах навіть при онлайн-ових репертуарах таких ОКУ утворює суттєві незручності для користувачів та організацій, які надають послуги, вести справи зі значною кількістю ОКУ.

До того ж визначення лише музичних творів предметом мультитериторіального ліцензування є досить несміливим кроком, враховуючи, що ще у 2011 р. було акцентовано увагу на утворенні загальноєвропейського механізму розповсюдження аудіовізуальних творів онлайн.

Директива 2014/26/ЄС, незважаючи на значне попереднє обговорення проблеми, не визначає єдиних стандартів ЄС з використання цифрових ідентифікаторів творів; не ставиться мета створення єдиного репертуару в ЄС із запровадженням єдиного вікна ліцензування творів та фонограм «в один клік».

Отже, на нашу думку, система мультитериторіального ліцензування, орієнтована на збереження національних ОКУ, буде із часом змінюватися за аналогією з утворенням єдиних прав промислової власності в ЄС, де проблема зменшення обсягу діяльності національних патентних офісів була вирішено через механізм розподілу зборів, у тому числі на їхню користь, які отримуються Офісом інтелектуальної власності ЄС за реєстрацію торговельних марок та промислових зразків. Аналогічний підхід визначено й стосовно зборів за підтримку єдиного європейського патенту.

2. Водночас, більша частина директиви 2014/26/ЄС, що присвячена особливостям діяльності організацій колективного управління, заслуговує на глибоке осмислення у контексті національної практики як ґрунтовне зведення норм, що комплексно визначають основні аспекти утворення, діяльності, контролю, звітності ОКУ. ЄС запропоновано високий стандарт діяльності ОКУ із керівними принципами прозорості, відкритості, детальним механізмом взаємовідносин із суб'єктами права, користувачами та іншими організаціями колективного управління, механізмом контролю за діяльністю ОКУ. Особливу увагу положення директиви набувають у третіх країнах, що уклали з ЄС угоди про партнерство та співробітництво та про асоціацію з метою удосконалення національної практики діяльності організацій колективного управління та збору винагороди.

## **2.5.4. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності.**

### **Інтернет-піратство.**

#### **Протиконтрафактна торговельна угода**

Ухвалення директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (2004) і третьої редакції регламенту № 1383/2003 щодо митних заходів стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності і заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (2003), знаменувало результат складного шляху вироблення горизонтального інструменту протидії порушенням прав інтелектуальної власності цивільно-правовими засобами та утвердження в ЄС ефективної моделі митного контролю за переміщенням контрафактної продукції. У першому випадку ухвалення директиви 2004/48/ЄС було здійснено лише через дев'ять років після пропозицій із посилення реалізації прав інтелектуальної власності у Зеленій книзі з інновацій (1995) та Першого плану Комісії з інновацій у Європі (1996). У другому випадку — утворення 1986 р. системи митного контролю за переміщенням контрафактних товарів (регламент № 3842/86) набуло сучасного вигляду через 13 років і на цей час на рівні ЄС стало основним і ефективним інструментом протидії піратству (відповідний аналіз див. п. 5.1).

Після ухвалення директиви 2004/48/ЄС до 2009 р. основні ініціативи Комісії були пов'язані з проведенням щорічних конференцій високого рівня, присвячених контрафактній продукції та піратству, здійсненню окремих досліджень, а також утворенню Європейської обсерваторії з контрафактної продукції та піратства — платформи для спільних заходів, обміну досвідом щодо кращої практики захисту прав інтелектуальної власності (2009). Обсерваторія набула сильного громадського вектору, її праця ґрунтувалась на основі наявних підрозділів ЄК із залученням експертів. Основним в діяльності Обсерваторії, як свідчать результати 2009—2011 рр., було підготовка звітів з актуальних питань захисту прав інтелектуальної власності та проведення громадських заходів (розд. 5.1).

Ситуація певною мірою змінилася у 2010—2011 рр. із ухваленням Європейською комісією багатьох документів, перш за все у сфері Інтернет-піратства, що було, на нашу думку, наслідком переміщення основних загроз стосовно авторського права в інформаційні мережі; невтішних результатів реалізації директиви 2004/48/ЄС із загальним висновком: механізми, запропоновані директивою, не працюють для мережі Інтернет; а також і паралельної роботи з підготовки Протиконтрафактної торговельної угоди, одна з основних цілей якої — протидія Інтернет-піратству. Водночас не підлягає запереченню існування системної роботи європейських інституцій з відстеження ситуації щодо захисту прав у Європі та ухвалення Радою, Комісією резолюцій і повідомлень щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (2008—2011).

Найвагоміші ініціативи, на погляд автора, включають пропозиції щодо:

- закріплення за Офісом з питань гармонізації Внутрішнього ринку (що раніше займався виключно розглядом заявок та видачею охоронних документів на торговельну марку Спільноти і промисловий зразок Спільноти), завдань із захисту всіх об'єктів права інтелектуальної власності;

- перегляду директиви 2004/48/ЄС з метою запровадження нових підходів, що надавали б змогу протидіяти Інтернет-піратству з початку його зародження;

- розробки комплексу правових інструментів для формування єдиного цифрового ринку та засобів захисту розповсюдження творів у мережі Інтернет.

*Протиконтрафактна торговельна угода.* На тлі поступових кроків європейських інституцій з посилення захисту прав інтелектуальної власності подією, що привернула увагу тисяч людей у Європі та інших країнах світу, стало підписання Протиконтрафактної торговельної угоди — АСТА.

Угоду підписали 5 жовтня 2011 р. США, Канада, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Сінгапур, Південна Корея. 26 січня 2012 р. її підписали представники 22 держав-членів ЄС<sup>122</sup>. Для набуття Угодою чинності в ЄС вона мала отримати схвалення Європейського Парламенту. Особливість підготовки Угоди — відсутність інформації про її текст протягом переговорів про підписання, що розпочалися 2007 р. між США, Японією, Європейською комісією та Швейцарією. Текст Угоди, який було опубліковано лише 2010 року, викликав різку критику фахівців, представників правозахисних організацій та Інтернет-середовища (Facts on АСТА, 2012).

Треба згадати про заяву до Європейського Парламенту європейських академічних кіл, яку підписали відомі європейські фахівці у галузі права інтелектуальної власності та інформаційного права (Opinion of European Academics, 2012). У заяві зазначається, що текст Угоди суперечить Резолюції Європейського Парламенту від 24 листопада 2010 р., не відповідає праву ЄС. Підкреслюється, що Угода містить суттєві відмінності від *acquis* ЄС із невідповідністю фундаментальним правам — праву на інформацію та освіту, свободу думок, на особисте життя та захист персональних даних, а також відсутністю справедливого балансу інтересів сторін.

Потрібно вказати, що положення Угоди суттєво посилюють міжнародно-правові засади контролю за порушенням авторського права, значною мірою збігаючись із нормами закону США щодо протидії піратству «Акт про авторське право цифрового тисячоліття» (1998), проектом закону «Акт про припинення онлайн-піратства» (2011), а також директивою 2004/48/ЄС та регламентом ЄС щодо митних дій 1383/2003. Угода та комітет, що створюється в рамках Угоди, мають існувати паралельно з чинними міжнародно-правовими інструментами, міжнародними організаціями.

<sup>122</sup> АСТА — Anti-Counterfeiting Trade Agreement. European Commission. Trade. URL: <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting> (Last accessed: 01.08.2017).

Аналізування Угоди свідчить про нові положення, які не були передбачені раніше міжнародними угодами та законодавством Європейського Союзу та є дискусійними:

- зобов'язання для держав-учасниць передбачити для сервіс-провайдерів обмеження відповідальності щодо порушень прав інтелектуальної власності (ст. 27.2). Раніше у проєкті договору мало місце точніше формулювання щодо можливості провайдерів видаляти або робити неможливим доступ до контенту, відносно якого є заяви суб'єктів права про порушення авторського права. Вказане положення наслідуює практику США — процедуру *notice and take down procedures*, що є вкрай непрозорою. Відповідно до наявних оцінок та судової практики: оцінюється, що майже третина заяв стосовно вилучення даних за підозрою на порушення авторського права у США ініціюються компаніями проти їх конкурентів (Flynn, 2010);

- надання уповноваженому органу права вимагати від сервіс-провайдера (обліковий запис якого, ймовірно, використовувався для здійснення правопорушень) відкриття інформації про відповідну особу (ст. 27.4);

- детальні зобов'язання щодо кримінальної відповідальності за порушення авторського права (розд. 4) у той час, коли відповідних актів на рівні ЄС не існує: проєкт директиви щодо кримінальних засобів, спрямованих на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, не був ухвалений (див. розд. 5.2). Крім того, кримінальні санкції сформульовано таким чином, що передбачається можливість їхнього накладання і у разі паралельного імпорту (ст. 23);

- положення, що суди мають ухвалювати лише рішення, що передбачають запобігання надходженню у цивільний обіг товарів із порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 8.1). Виключається можливість вибору, що, у відповідних випадках, можливим є виплата компенсації замість припинення обмежень у використанні товарів (ст. 12 директиви 2004/48/ЄС);

- визначення, що суди мають приймати на розгляд, зокрема, будь-який правомірний розрахунок вартості, наданий суб'єктом права, включаючи вартість контрафактного товару або послуг, розраховану за ринковими або роздрібними цінами (ст. 9.1). Це не відображає економічних втрат, понесених суб'єктом права. Крім того, неточні формулювання ст. 9 призводять до можливості водночас вимагати сплати позивачу доходу, а також компенсації (ст. 9.1, 9.2);

- відсутність застосування принципу пропорційності стосовно знищення контрафактних товарів (ст. 10), що передбачено ст. 10.3 директиви 2004/48/ЄС. Зокрема, можуть бути порушені інтереси третіх сторін: придбання товарів *bona fide* споживачем; відсутність надання суб'єктом права гарантій під час застосування попередніх заходів (ст. 12), що є дивним, враховуючи, що за митними діями надання таких гарантій передбачається; криміналізація дій особи у разі забороненого копіювання кінематографічних творів під час їхньої публічної демонстрації у місцях, звичайно відкритих для публіки (ст. 23.3). Ця норма може застосовуватися за відсутності оцінки комерційних втрат і намірів

сторони, що не відповідає принципам чесного використання та копіювання для приватних і некомерційних потреб, визначених у згаданій вище резолюції Європейського Парламенту.

Вказані положення є тільки окремими прикладами, які свідчать про необхідність перегляду *acquis* у випадку ухвалення Угоди, а також про відсутність забезпечення справедливого балансу інтересів сторін. У зв'язку з Угодою АСТА важливою є позиція української сторони стосовно її підписання. Враховуючи положення Угоди про партнерство та співробітництво, а тепер Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», розгляд підписання такої Угоди, на наш погляд, є можливим після визначення позиції європейських інституцій.

Найбільш вірогідним сценарієм було, на нашу думку (вказане було написано у січні 2012 р.), несхвалення Європейським Парламентом такого договору. Дійсно, 4 липня 2012 р. 478 голосів (39 — проти та 165 — утрималися) було віддано проти схвалення АСТА.

Відповідно до ст. 207, 218 Договору про функціонування Європейського Союзу Парламент компетентний тільки схвалити або відмовити у схваленні договору без його доповнень. Це означає, що ані ЄС, ані його індивідуальні члени не можуть бути стороною такої угоди. Як заявив David Martin, член Парламенту, відповідальний за нагляд проходження досє Угоди через Парламент: «очікуваний позитив від цієї міжнародної угоди не можуть переважити її потенціальні загрози цивільним свободам»<sup>123</sup>.

Ситуація з АСТА ще раз підкреслює, що нагальною проблемою авторського права і суміжних прав в ЄС та на міжнародному рівні є невідповідність механізмів регулювання використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інформаційному просторі новим технологічним викликам доступу та передачі інформації. Обмеження цифровими способами доступу з використання об'єктів авторського права і суміжних прав навіть у сферах, що традиційно вважалися сферами вільного використання, поява все нових способів використання призводять до необхідності визначення загальних принципів вільного використання. Так, у Великій Британії у доповіді *Hargreaves* рекомендується розробити подальші виключення щодо авторського права з адаптацією до використання в умовах нових технологій. Це має надати змогу користувачам використовувати твори засобами, що не пов'язані безпосередньо з торгівлею, з урахуванням творчої та виразової мети такого твору (*Hargreaves*, 2010, Р. 51). Уряд Данії висловив ініціативу провести дискусію на європейському рівні стосовно вироблення правила справедливого використання (*Guibault*, 2011).

Зауважимо, що вказані проблеми не вирішує застосування відомого триступеневого тесту, визначеного Бернською конвенцією (ст. 9 (2)), Інтернет-договорами ВОІВ та Угодою *TRIPS* (ст. 13). Як свідчить *Martin Senftleben*,

<sup>123</sup> АСТА before the European Parliament. URL: <http://www.europarl.europa.eu> (Last accessed: 01.08.2017).

пропозиції з його застосування в інформаційних мережах є «листом» для безпорадності й роздвоєності політиків на міжнародному рівні, які не в змозі погодити умови вірогідних обмежень і застосовують абстрактну формулу трьох критеріїв. Зрозуміло, що застосування такого принципу має призвести до суттєвих відмінностей у визначенні обмежень авторського права і суміжних прав на національному рівні та навряд чи сприятиме гармонізації законодавства (Senftleben, 2004, P. 304).

## **2.6. Перспективи розвитку авторського права і суміжних прав в ЄС: єдиний цифровий ринок для Європи та формування сучасних європейських умов охорони авторського права**

У 2015 р., через п'ять років після ухвалення Повідомлення «Цифровий порядок денний для Європи», Європейська комісія здійснює наступний крок у галузі авторського права і суміжних прав. Ухвалюється Повідомлення «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» від 06.05.2015 р.<sup>124</sup>, а також, повторюючи практику ухвалення Повідомлення 2011 року щодо єдиного ринку для прав інтелектуальної власності, 09.12.2015 р. публікується Повідомлення «До сучасних більш європейських умов охорони авторського права»<sup>125</sup>.

Реалізуючи документи 2015 року, у 2015—2016 рр. було представлено пакет законодавчих пропозицій, що включав (Капіца, 2016b):

- Пропозицію Регламенту щодо забезпечення міжкордонної мобільності послуг, які надають контент онлайн, у Внутрішньому ринку (2015);
- Повідомлення Комісії «Підтримка справедливої, ефективної та конкурентоздатної європейської економіки, заснованої на авторському праві, у Єдиному цифровому ринку» (2016);
- Пропозицію до Регламенту, що визначає правила використання авторського права та суміжних прав, які використовуються для певних онлайн трансляцій телемовних організацій та ретрансляції телевізійних і радіограм (2016);
- Пропозицію до директиви щодо авторського права у єдиному цифровому ринку (2016);
- проекти двох актів, спрямованих на імплементацію положень Марракешського договору ВОІВ, ухваленого 27 червня 2013 р.: Пропозицію до директиви щодо певних дозволених способів використання творів та інших

---

<sup>124</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «The digital single market strategy for Europe». Brussels. COM (2015) 192 final, 06.05.2015.

<sup>125</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «Towards a modern, more European copyright framework». Brussels. COM (2015) 626 final, 09.12.2015.



об'єктів прав, які охороняються авторським правом та суміжними правами для осіб, які незрячі, зі слабким зором або з обмеженими можливостями, і що змінює директиву 2001/29/ЄС про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві, а також Пропозицію до Регламенту щодо міжкордонного обміну між Союзом та третіми країнами доступними копіями певних творів та іншого контенту, що охороняється авторським правом і суміжними правами, для осіб, які є незрячі, зі слабким зором або з обмеженими можливостями (2016) (зазначимо, що вказані акти були ухвалені 13.09.2017: директива 2017/1564, регламент № 2017/1563)<sup>126</sup>.

Враховуючи значну кількість документів, які стосуються авторського права і суміжних прав, ухвалених Комісією у 2010—2016 рр., а також повторення у цих документах певних цілей, визначених раніше, далі розглядається виконання планів ЄС 2010 та 2011 рр. у сфері авторського права, а також висвітлюються нові акценти, поставлені Комісією у 2015—2016 рр.

Повідомленням Комісії «Цифровий порядок денний для Європи» (2010) передбачалась низка завдань щодо удосконалення охорони авторського права. Мала бути подана пропозиція щодо директиви з колективного управління правами (до 2010 р.). Пропозицію було представлено у 2012 р., а директиву 2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку ухвалено 26.02.2014 р.

З метою створення правового середовища для прискорення оцифрування та розповсюдження культурних надбань у Європі передбачалось ух-

<sup>126</sup> Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market. Brussels, 09.12.2015. COM (2015) 627 final;

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market. Brussels, 14.09.2016. COM (2016) 592 final;

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes. Brussels, 14.09.2016. COM (2016) 594 final;

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market. Brussels, 14.09.2016. COM (2016) 593 final;

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Brussels, 14.09.2016. COM (2016) 596 final;

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled. Brussels, 14.09.2016. COM (2016) 595 final.

валити директиву про твори невідомих авторів (до 2010 р.). Проект вказаної директиви було оприлюднено Європейською комісією 24.05.2011 р. та директиву 2012/28/ЄС про «сирітські» твори ухвалено 25.10.2012 р.

Повідомлення щодо Зеленої книги стосовно розповсюдження аудіовізуальних творів онлайн було ухвалено 13.07.2011 р., а також організовано його публічне обговорення.

Також повинні були бути здійснені (проте не представлені) заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності в онлайн-середовищі на підставі аналізу реалізації директиви 2004/48/ЄС щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності (вказане мало бути здійснено до 2012 р.).

Інші ініціативи Комісії викладено у Повідомленні «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць та першого класу виробів та послуг в Європі» від 24.05.2011 р. Крім наведених вище завдань, передбачалось:

- здійснення кроків із підготовки Кодексу авторського права ЄС як кодифікації директив ЄС з уточненням переліку виключень Інформаційної директиви 2001/29/ЄС або введення регіонального авторського права, що діє в межах ЄС. За даними публічних консультацій 2014 р., на підтримку цієї ідеї висловилися більшість споживачів, авторів, виконавців, представники академічних кіл. Проти — кола, існуванню або доходам яких загрожує Кодекс: організації колективного управління, видавці, а також держави-члени, зацікавлені у збереженні специфіки національного законодавства<sup>127</sup>. Відповідь щодо кодифікації авторського права в ЄС не прояснило Повідомлення Комісії від 09.12.2015 р. (див. далі) з відкладенням питань кодифікації на невизначену перспективу;

- підтримка простого та ефективного доступу до творів за допомогою сучасних технологій, сертифікації інфраструктури, електронного управління даними. Ці питання протягом 2011—2015 рр. не знайшли широкого розвитку та були уточнені у Повідомленні від 09.12.2015 р.

- обговорення моделей охорони авторського права щодо змісту, що створено користувачами, з пропонуванням ефективної системи надання дозволів (2012). Цей напрям не отримав розвитку;

- здійснення заходів стосовно уніфікації зборів за приватне копіювання. Консультації з учасниками ринку, що були організовані Комісією у 2012 р., не призвели до представлення законодавчих пропозиції. Зазначимо, що вказана проблема обговорюється в ЄС більше десяти років.

Також у Повідомленні наводилася низка ініціатив з розширення доступу до культурного надбання Європи: запровадження схеми колективного ліцензування творів, які відсутні у комерційному продажі; захист авторського права журналістів у мережі Інтернет, зокрема щодо застосування онлайн-систем з інтегрування матеріалів, наявних в Інтернет-просторі; розширення доступу до

---

<sup>127</sup> Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules. European Commission. July 2014.

результатів наукових досліджень на підставі вільного доступу тощо. Із зазначених питань у 2011—2015 рр. проекти актів законодавства не були підготовлені. Більшість із них були повторені у Повідомленні від 09.12.2015 р. та увійшли до Пропозиції до директиви щодо авторського права на єдиному цифровому ринку 2016 року.

У 2012 р. також мало бути здійснене публічне обговорення подальших заходів з охорони авторського права на цифровому Внутрішньому ринку та аналіз застосування Інформаційної директиви; вивчення питань створення пан'європейської системи ліцензування аудіовізуальних творів, що стосується надання послуг «відео на вимогу», міжкордонного ліцензування.

У сфері захисту прав планувалося ухвалити зміни до Регламенту 1383/2003 щодо митних дій стосовно товарів із підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності. Вказаний регламент № 608/2013 було ухвалено 12.06.2013 р. Передбачалось, що буде здійснено перегляд Меморандуму розуміння стосовно продажу контрафактної продукції через мережу Інтернет; передача у 2011 р. повноважень Обсерваторії з питань контрафактної продукції та піратства Офісу гармонізації Внутрішнього ринку (із 2016 р. — Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу). Таку передачу було здійснено у липні 2012 р. із означенням нових завдань Обсерваторії з підтримки співробітництва державних і приватних установ та організацій у боротьбі із піратством.

Стосовно подальших заходів щодо охорони авторського права у грудні 2013 р. Комісія організувала публічні консультації з перегляду авторського права в Європейському Союзі. Користувачам було запропоновано 80 питань, що включали аналізування перепон доступу до онлайн контенту, у тому числі стосовно уточнення поняття терміна «надання твору до загального відома», а також співвідношення двох прав, пов'язаних з актом використання (відтворення творів та надання твору для загального відома); використання та перепродажу цифрового контенту, що був придбаний користувачами; реєстрації творів з метою їхньої ідентифікації та ліцензування).

Найбільший обсяг запитань стосувався виключень з охорони авторським правом (у цілях збереження та архівування цифрового контенту; доступу до контенту поза приміщень бібліотек; права на прокат стосовно контенту; масового оцифрування; навчання; аналізування тексту та даних (*text mining*); контенту, створеного користувачами тощо). Крім того, розглядалася проблематика приватного копіювання та репрографії, виплати справедливої винагороди авторам, захисту прав та утворення регіонального авторського права в межах ЄС.

Пропозиції із зазначених у консультаціях питань були також надані Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України<sup>128</sup>. У

<sup>128</sup> Public Consultation on the review of the EU copyright rules. View the contributions. Respondents registered in the EU transparency register. Centre of Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of Ukraine. URL: [ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/docs/2013/copyright/registered\\_en.zip](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2013/copyright/registered_en.zip) (Last accessed 01.07.2017).

2014 р. на підставі результатів проведених консультацій Комісія підготувала розширений перелік дій — Білу книгу «Політика у галузі авторського права для творчості та інновацій у Європейському Союзі». Проте її не було офіційно оприлюднено. Як свідчить діяльність Комісії у 2015—2016 рр., деякі із зазначених питань стали предметом окремих досліджень або їх повторено у повідомленнях від 06.05.2015 та 09.12. 2015 р.

У повідомленнях Комісії 2015 року — «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» та «До сучасних більш європейських умов охорони авторського права» — наведено лише декілька ініціатив, на відміну від широких завдань документів 2010—2011 рр. Повідомлення «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» передбачало представлення у 2015 р. законодавчої пропозиції щодо сприятливішого онлайн доступу для користувачів аудіовізуальних послуг в межах ЄС та використання контенту для таких цілей як дослідження, освіта, а у 2015—2016 рр. — здійснення перегляду Супутниково-кабельної директиви, а також у 2016 р. — модернізацію захисту прав інтелектуальної власності для порушень зі значними наслідками для комерції. Повідомлення «До сучасних більш європейських умов охорони авторського права» містило: заходи із зняття перепон з міжкордонного доступу до контенту та циркуляції творів, включаючи можливість використання аудіовізуальних послуг, що надаються онлайн за підпискою, під час перебування за межами країни, де підписку було здійснено. Також через внесення змін до Супутниково-кабельної директиви — забезпечення легшого доступу до телевізійних та радіопрограм, які транслюються онлайн. Повторюється нереалізоване завдання з Повідомлення 2011 р. стосовно забезпечення легших можливостей з оцифрування творів, продаж або надання доступу до яких не здійснюється, повторюються завдання із запровадження стандартизованої ідентифікації творів, наводяться завдання з підготовки каталогів для продажу європейських фільмів, а також створення Інтернет-площадок з ліцензування творів для певних держав-членів, де така діяльність ще не започаткована.

Крім того, має бути забезпечена підтримка розробки агрегатора пошукових систем онлайн, спрямованих на кінцевих користувачів (з індексацією онлайн доступного легітимного контенту) та національних пошукових систем. Інтенсифікація діалогу з аудіовізуальним сектором для підтримки можливостей знаходження фільмів, раніше вироблених у Європі, їхнього легітимного перегляду, розширення доступу та використання наявних європейських фільмів. Як перший крок стосовно удосконалення виключень з охорони авторським правом у цифровому середовищі Комісія передбачає імплементувати Марракешський договір (*Marrakesh Treaty*).

Також із певними уточненнями наводяться завдання (раніше визначені у повідомленнях стосовно авторського права в економіці на основі знань 2008 та 2009 рр., розповсюдження аудіовізуальних творів онлайн 2011 р., єдиного ринку прав інтелектуальної власності 2011 р.), які стосуються досліджень та підготовки пропозицій до законодавства щодо: проведення досліджень текстів та даних (*text and data mining*) у наукових цілях, уточнення виключення

стосовно «ілюстрацій у навчальних цілях» для застосування для цифрових користувачів та навчання онлайн; забезпечення зберігання ресурсів у цифровій формі установами культури; здійснення віддаленого доступу до творів у закритих електронних мережах, які використовуються в академічних науково-дослідних бібліотеках для дослідницьких цілей та навчання; уточнення виключення щодо застосування зображень архітектурних та інших творів, виставлених у місцях публічного доступу, із урахуванням нових каналів для розповсюдження.

Комісія знову повертається до раніше сформульованих завдань щодо оцінки належної сплати у державах-членах зборів за приватне користування та репрографію. Повторюється завдання з утворення ринкових площадок з авторського права, які добре функціонують. Передбачається аналізування та вироблення заходів щодо забезпечення виплати справедливої винагороди за використання творів онлайн авторам та виконавцям. Стосовно захисту прав повторюються раніше висловлені ініціативи щодо саморегулювання учасників ринку та укладання відповідних угод (2016); оцінки, чи мають вноситися зміни до законодавства стосовно порушень комерційного масштабу (2016); вивчення та консультацій стосовно застосування онлайн платформ *notice and action* механізмів та застосування принципу *take down and stay down*.

Комісія зазначає, що повна гармонізація авторського права в ЄС у формі кодексу авторського права або запровадження авторського права, яке діє в межах всього ЄС, є справа майбутнього, проте що це не є неможливим із урахуванням досвіду ЄС з утворення єдиних правил щодо торговельних марок та патентів.

Таким чином, на цей час зі значного обсягу пропозиції Європейської комісії у сфері авторського права у цифровому середовищі, що ініціювалося з 2010 р., *реалізовано ухвалення двох директив: щодо колективного управління 2014 р. та «сирітських творів» 2011 р.*

Стосовно інших ініціатив у 2015 р. Комісія передбачала подати пропозицію щодо доступу для онлайн підписних аудіовізуальних послуг у разі знаходження за межами країни, де здійснювалася підписка, та внести відповідні зміни до Супутниково-кабельної директиви. Це було реалізовано із поданням Пропозиції до Регламенту щодо забезпечення міжкордонної мобільності послуг, які надають контент онлайн, у Внутрішньому ринку 2015 року та Пропозиції до Регламенту, що визначає правила використання авторського права та суміжних прав, які використовуються для певних онлайн трансляцій телемовних організацій та ретрансляції телевізійних та радіо програм 2016 року.

Останній документ визначає:

- застосування принципу «країни походження» до супутніх онлайн-послуг <sup>129</sup> (ст. 2);

<sup>129</sup> Допоміжна послуга онлайн означає онлайнний сервіс, що полягає в наданні для публіки під контролем та відповідальністю організації ефірного мовлення, радіо- або телевізійних програм одночасно або протягом певного періоду часу після їх трансля-

- правила реалізації права на ретрансляцію іншими ніж організації мовлення суб'єктами права. Так, зокрема, вказані суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть реалізовувати свої права щодо надання дозволу або відмови на ретрансляцію лише через організації колективного управління (ст. 3);
- правила здійснення права на ретрансляцію організацією ефірного мовлення. Так, вищезгадана ст. 3 не застосовується до прав організації ефірного мовлення стосовно її власної передачі, незалежно від того, чи вказані права належать такій організації або були передані їй іншими суб'єктами авторського права і суміжних прав (ст. 4) (вказаний акт було ухвалено 14.06.2017: регламент № 2017/1128).

Цікавою за змістом є Пропозиція директиви щодо авторського права на єдиному цифровому ринку 2016 року. При досить гучній назві проект містить лише частину відповідей на питання, поставлені повідомленнями Комісії 2011 та 2015 рр. Проект директиви включає три статті, присвячених змісту виключень з охорони авторським правом і суміжними правами щодо аналізування даних і тексту (*text and data mining*, ст. 3), використання творів та іншого контенту у цифровій та міжкордонній навчальній діяльності (ст. 4), збереження культурної спадщини (ст. 5).

Останнє передбачає право установ, які зберігають культурну спадщину, робити копії будь-яких творів або іншого контенту, що є в їхній колекції, у будь-якому форматі з єдиною метою збереження таких творів або іншого контенту та в обсязі, необхідному для такого збереження.

Також визначено підхід до використання творів, які відсутні у комерційному обсязі (ст. 7–9). Таке використання можливо на підставі угоди між організацією колективного управління та установами, що зберігають культурне надбання, для оцифрування, розповсюдження, повідомлення публіці або надання доступу, що має некомерційний характер. При цьому ОКУ можуть застосовувати розширене управління стосовно непередставлених авторів відповідних творів (ст. 7). Пропозиція містить цікавий механізм урегулювання питань, коли сторона, яка бажає отримати ліцензію на надання доступу до аудіовізуальних творів для платформ «відео на запит», зустрічається із труднощами. У цьому випадку передбачено сприяння укладання договору з боку визначеного у державі-члені органу (ст. 10).

Також у проекті наведено ґрунтовний розділ «Заходи із досягнення добре функціонуючого ринку для авторського права». Він включає норми щодо надання видавцям «прес-видань»<sup>130</sup> прав стосовно цифрового використання їх-

ції організаціями мовлення, а також будь-якого матеріалу, виробленого організацією мовлення, що є допоміжним для такої трансляції (ст. 1 (а)).

<sup>130</sup> Прес-видання означає фіксацію збірки літературних творів журналістського характеру, які можуть також містити інші твори або контент, що являє собою окремий елемент усередині журналу або регулярно оновлюваних публікацій під однією назвою, наприклад таких, як газета або загального чи спеціального змісту журнал, маючи на меті надання інформації, пов'язаної з новинами або іншими темами і опублікованої в будь-яких засобах масової інформації за ініціативи, редакційної відповідальності та



ніх видань, визначених ст. 2 та 3 (2) Інформаційної директиви 2001/29/ЄС (право на відтворення та виключне право дозволяти або забороняти надання доступу для загального відома). Крім того, пропозиція містить загальні норми щодо співробітництва сервіс-провайдерів (які зберігають та надають доступ до значної кількості творів та іншого контенту, що розміщені (*uploaded*) користувачами) та суб'єктів права. Визначається зобов'язання сервіс-провайдерів стосовно ухвалення заходів із забезпечення прав суб'єктів права, таких як застосування ефективних технологій розпізнавання контенту (ст. 13). Пропозиція містить також положення щодо виплати справедливої винагороди авторам та виконавцям. Так, повторюється загальний принцип, який впливає з основ авторського права, що держави-члени повинні забезпечити, щоб автори і виконавці отримували на регулярній основі із урахуванням специфіки кожного сектору, своєчасну, адекватну та достатню інформацію стосовно використання їхніх творів і виконань, від осіб, яким надано ліцензії або передані права (ст. 14). Проте далі міститься принципове уточнення обов'язку держав-членів забезпечити, щоб автори і виконавці мали право на додаткову відповідну винагороду від сторони, з якою вони уклали договір для застосування своїх прав, коли винагорода, визначена на початку, є непропорційно малою у порівнянні з відповідними доходами та вигодами, отриманими під час використання творів або виконання (ст. 15). Передбачається, що суперечки стосовно цього положення можуть також вирішуватися через механізм добровільної, альтернативної процедури урегулювання спорів (ст. 16).

Проект директиви беззаперечно містить принципово нові, важливі для розвитку авторського права положення, які стосуються творів, що відсутні у комерційному обігу, надання ліцензій для застосування послуг «відео на вимогу», розширення прав авторів та виконавців на винагороду близьку до принципів права слідування. Водночас інші питання носять приватний характер.

Вказане за оцінками фахівців є характерним для Європейської комісії щодо відкладання вирішення принципових питань удосконалення авторського права (таких, зокрема, як кодифікація авторського права та винайдення ефективної моделі захисту авторського права в інформаційних мережах) із зосередженням уваги на питаннях, що не мають вирішального значення. Так, щодо користування підписаним онлайн контентом, то відповідно до проведеного Комісією дослідження 75 % респондентів зазначили, що вони ніколи не намагалися отримати доступ до підписного контенту в іншій країні ЄС, а 10 % відповіли, що вони намагалися, проте без будь-яких проблем (Teffer, 2015).

Не зрозумілою є підготовка нової директиви та двох нових регламентів щодо доступу до онлайн контенту в умовах проголошених цілей кодифікації законодавства із взяттям за основу Інформаційної директиви. Замість внесення змін до Інформаційної директиви стосовно уточнення трьох із 21 виключень щодо авторського права та суміжних прав, а також стосовно особ-

---

контролю постачальника послуг (ст. 2 (4)).

ливостей співпраці з провайдерами, ці виключення увійшли до нової директиви. Вказане стосується й регламентів щодо доступу до онлайн контенту з можливістю внесення відповідних змін до директиви Телебачення без кордонів 89/552/ЄЕС та Супутниково-кабельної директиви 93/83/ЄЕС. Така невідповідність суттєвої організаційної роботи ЄС та кінцевого результату, а також відкладання принципового для розвитку авторського права в ЄС питання кодифікації авторського права або утворення єдиного титулу авторського права можна оцінити, з одного боку, як відсутність дієвих поштовхів з боку ринку та актуальності уведення змін, а з іншого — політичними цілями пошуку нових акцентів у сфері, що є предметом уваги значної кількості населення в ЄС.

Також вказане пов'язане із незацікавленістю держав-членів змінювати чинне національне регулювання у принципових питаннях, таких як уніфікація зборів за приватне копіювання та репрографію тощо.

Стосовно паралелей заходів, що відбуваються в ЄС та Україні, потрібно відзначити, що наведені вище ініціативи, а також ухвалення директив щодо колективного управління та «сирітських» творів не знайшли відображення в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Також слід зазначити, що як на рівні підготовки засад розвитку охорони права інтелектуальної власності в Україні, так і наукового обговорення на цей час більшість із зазначених вище питань (крім колективного управління) не підіймається в Україні. Водночас практика використання творів та об'єктів суміжних прав в Україні та накопичення значного обсягу проблем свідчать про необхідність таких дій:

- нагального вирішення питань із запровадження ефективної системи колективного управління, збору та розподілу коштів та виплати винагороди. Вказане має здійснюватись із використанням принципів директиви ЄС про колективне управління 2014 року;

- визначення на державному рівні бачення (у вигляді стратегії, концепції, програми) оцифрування культурної спадщини з урахуванням досвіду ЄС щодо «сирітських» творів, а також вирішенням проблеми використання творів, яких немає у продажу чи вільному доступі;

- визначення політики та механізмів відкритого доступу для наукових публікацій державних установ з урахуванням документів та практики ЄС стосовно Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та інших рамкових програм;

- запровадження комплексу заходів зі спрощення та полегшення доступу до легітимного контенту на території України;

- визначення з урахуванням різних підходів держав-членів ЄС найбільш ефективної для України моделі захисту від онлайн піратства.

Крім того, сама ідея зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачає відповідність законодавства сторін стосовно товарів та послуг, що має розглядатися також і стосовно цифрового контенту, розвиток послуг відносно якого та продаж якого є знаковою подією Інформаційного суспільства. Тому актуальним є утворення на рівні державних органів, громадських організацій робочих груп та комітетів для відслідковування та запровадження в Україні ініціатив із

розвитку цифрового ринку та охорони авторського права та суміжних прав у цифровому середовищі, що відповідало б сучасним європейським реаліям.

## 2.7. До регламенту ЄС щодо авторського права і суміжних прав

Оцінці загальних результатів розвитку авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі приділяється увага в дослідженнях багатьох європейських фахівців: Bornkamm J., Brown A., Fitzpatrick S., Guibault L., Westkamp G., Hugenholtz B., Eechoud M., Gompel S., Kamina P., Kingston W., Lewinski S., Lucas A., Reinbothe J., Ullrich H., Vaver D., Walter M. та інші. Основні питання, що ними розглядалися: ефективність моделі гармонізації, яка застосовується в ЄС; вплив гармонізації на формування ринку товарів і послуг, що підпадають під авторське право і суміжні права; сфера авторського права і суміжних прав, що має гармонізуватися; оцінка балансу інтересів суб'єктів виключних майнових прав та користувачів зазначених прав у актах ЄС тощо.

Зазначимо різний характер підходів до висновків, притаманних для Європейської комісії та академічних кіл, а також наявність різних акцентів у дослідженнях, виконаних на замовлення Комісії, та повідомленнях, що зроблені ЄК на основі таких досліджень. Це стосується дослідження «Модифікація авторського права і суміжних прав в економіці на основі знань» (2006) (контракт з ЄК ETD/2005/IM/D1/95) та Зеленої книги «Авторське право в економіці на основі знань» (2006), дослідження про імплементацію та вплив у державах-членах Інформаційної директиви (2007) (MARKT/2005/07/D) та повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності» (2011) тощо (Капіца, 2014, С. 80—88).

Для Комісії характерним є загальна позитивна оцінка процесу гармонізації, за винятком уведення права *sue generis* щодо баз даних, та зосередження на окремих невідповідностях ухвалених актів. Позитивні риси гармонізації відзначають і європейські фахівці. Це стосується формування значного обсягу правових документів ЄС щодо обсягу прав, обмежень, строків тощо, уведення для держав-членів охорони нових об'єктів авторського права, таких як комп'ютерні програми, бази даних, розширення певних майнових прав, збільшення строків захисту, запровадження уніфікованої правової охорони технічних засобів захисту тощо. Положення ухвалені у 1991—2001 рр. семи директив з багатьох питань перевищують стандарти охорони, передбачені Бернською та Римською конвенціями, а також чинні на момент їхнього ухвалення стандарти охорони у державах-членах. Процес гармонізації призвів до багатьох єдиних правил для території всього ЄС, що забезпечило правову визначеність, прозорість та передбачуваність (The Recasting of Copyright, 2006, P. 211).

В останнє десятиліття процес гармонізації уповільнився: ухвалено лише директиви щодо окремих спеціальних питань зміни строків охорони звукоза-

писів та «сирітських» творів; мають місце останні ініціативи ЄС, орієнтовані більше на реалізацію прав інтелектуальної власності. Разом з тим, аналіз гармонізації законодавства свідчить, що програму гармонізації було здійснено за рахунок значних фінансових витрат, часу, організаційних зусиль Комісії та законодавчих органів держав-членів. Процес гармонізації розтягнувся на 15 років, що поклало на законодавчий апарат держав-членів значний тягар, крім того, строки імплементації директив у національне законодавство склали часто більше п'яти років (The Recasting of Copyright, 2006, P. 212—214).

Оцінки результатів імплементації директив на національному рівні виявили суттєві відмінності держав-членів щодо засобів імплементації, що призвело до відмінностей у законодавчому регулюванні. Це стосується, зокрема, переліку виключень Інформаційної директиви та способів обрахування шкоди відповідно до директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Гармонізація законодавства, як зазначається у дослідженні, не вирішила проблему знаходження балансу між інтересами суб'єктів майнових прав і користувачів (публіки) та доступу до результатів творчості, що безпосередньо пов'язано з ефективністю системи охорони інтелектуальної власності, а також основною проблемою авторського права і суміжних прав у Європі, якою є територіальність дії майнових прав. Посилення рівня охорони майнових прав у ЄС призвело замість відміни бар'єрів до проблем формування єдиного ринку вже внаслідок посиленого захисту майнових прав — у зв'язку з тим, що виключні майнові права територіально діють у межах кожної з держав-членів.

Hugenholtz В., зокрема, підкреслює, що відсутність цілі розвитку права інтелектуальної власності, закріпленої конституційно, разом із традиційною увагою права ЄС передусім до економічних питань, обумовлює відсутність в ухвалених актах чіткої політики розвитку авторського права. Для обґрунтування ухвалення директив, зазвичай, у преамбулах зазначається різниця регулювання на національному рівні, необхідність забезпечення високого рівня охорони прав інтелектуальної власності. Проте незрозуміла політична мета таких дій, а також оцінка для переважної більшості директив наявності економічних зрушень, до яких могло призвести їх ухвалення (Hugenholtz, 2011, P. 5).

Також зауважуються інші проблеми, коли через інструмент директив вводяться нові майнові права або об'єкти, нова термінологія. Це, враховуючи двоступеневий рівень інтерпретації директив спочатку на рівні національних судів, а потім на рівні Суду ЄС, призводить до суттєвої правової невизначеності. При цьому треба враховувати практику Суду ЄС, який із багатьох питань не ухвалює кінцевого рішення. Так, за результатами імплементації Інформаційної директиви та директиви щодо баз даних, імплементація цих актів призвела до значної правової невизначеності: від невпевненості на рівні практики та перегляду та переукладання внаслідок рішень національних судів та Суду ЄС чинних ліцензій і договорів про передачу прав (Guibault, Westkamp, Rieber-Mohn, et al., 2007, P. 12).

Проблемою застосування інструменту гармонізації, як зазначається в дослідженні гармонізації авторського права (Harmonizing European Copyright Law, 2009, Р. 300), є також обмежений потенціал для здійснення реальної уніфікації. Зміст директив, звичайно, залишає широкий вибір для держав-членів. Це пов'язано із тим, що нечіткість багатьох положень директив є наслідком не лише нечіткої термінології, але й того, що відповідні норми є результатом політичного компромісу. Так, ст. 5 (2), 5 (3) Інформаційної директиви надає державам-членам змогу обирати виключення щодо вільного використання із переліку широкоvizначених (21) категорій виключень. Такий приклад «вданої» гармонізації призводить до неоднозначності й нечіткості і не забезпечує формування тіснішого Внутрішнього ринку.

Також аналізування імплементації директив свідчить, що навіть у випадку досконалих норм директив неможливо очікувати єдиного підходу стосовно їхнього застосування на національному рівні внаслідок різних правових традицій, що існують у державах-членах. Можливість гнучкого підходу під час імплементації директив часто призводить до існування різних національних стандартів. Так, директива 96/9/ЄС про правову охорону баз даних мала визначити єдиний стандарт щодо оригінальності баз даних у Європі. Проте цього не відбулося. Замість цього норми національного законодавства, судові рішення, зокрема у Великій Британії, призвели до інтерпретації стандарту гармонізації (база даних — це результат власної творчої діяльності автора) відповідно до раніше наявного у цій країні розуміння стосовно оригінальності баз даних.

Наведене свідчить, що ухвалення директив не привело до утворення єдиного авторського права ЄС. Замість цього основним на практиці залишається національне законодавство із різними юрисдикціями та дією національних виключних прав у межах кожної із країн. При цьому важливість для економіки результатів гармонізації, отриманих зі значними фінансовими витратами, витратами часу та зусиль, залишається значною мірою недоведеною. Більше того, оцінюється, що інструмент гармонізації не довів свого існування як механізм швидкої реакції на технологічні зміни та в умовах швидкого розвитку способів передачі інформації (Harmonizing European Copyright Law, 2009, Р. 298). Цю проблему не було вирішено й за умови запровадження перегляду та спрощення *acquis*, що потребує кількох років для реалізації в кожному окремому випадку<sup>131</sup>.

Вказані проблеми обумовлюють суттєві виклики авторському праву в Європі. При цьому їхнє вирішення, як вважається у дослідженні, пов'язане із винайденням правової форми ухвалення майбутніх актів, уточненням компетенції ЄС щодо їхнього ухвалення, визначенням обсягу, а також із оцінкою політичного бажання держав-членів йти на суттєве, що зачіпає культурні традиції країн, реформування авторського права і суміжних прав із заміною національного режиму дії на загальноєвропейський. Уведення європейських прав інтелектуальної власності можливе через ухвалення Регламенту ЄС про авторсь-

<sup>131</sup> Communication Updating And Simplifying The Community Acquis. COM (2003) 71 final, 11.02.2003.

ке право і суміжні права. Правові підстави для цього визначила Лісабонська угода, що набула чинності 1 грудня 2009 р.: зокрема, «здійснити заходи щодо утворення європейських прав інтелектуальної власності для забезпечення єдиного захисту прав інтелектуальної власності у всьому Союзі» (ст. 118) (див. розд. 1.2). Також ширша редакція ст. 229а ДЄС замінила надання юрисдикції Суду ЄС щодо прав промислової власності на надання юрисдикції у спорах, пов'язаних зі застосуванням актів стосовно європейських прав інтелектуальної власності.

Позитивні та негативні аспекти уніфікації законодавства про охорону авторського права на рівні ЄС аналізуються у звіті, підготовленому у 2006 р. голландськими фахівцями для Європейської комісії «Реформування авторського права і суміжних прав в економіці знань» (The Recasting of Copyright, 2006, P. 219—221): автори звіту є також і співавторами Європейського кодексу авторського права. Так, позитивом автори звіту вважають можливість через ухвалення регламенту негайно на всій території ЄС утворити дійсно уніфіковане правове середовище зі створенням єдиного ринку для товарів та послуг, що підпадають під охорону авторським правом і суміжними правами як у цифрових мережах, так і у разі традиційного використання. При цьому можна буде уникнути витрат на трансакції між різними державами-членами. Також чинне законодавство, закріплюючи види майнових прав, лише дозволяє певні їхні обмеження, без детального визначення меж вільного використання: визначення особливостей вільного використання Інформаційною директивою, зокрема, передано державам-членам. Уніфікація у вигляді регламенту могла б виправити цей дисбаланс із наданням правам і обмеженням прав рівного статусу, враховуючи у законодавстві інтереси всіх сторін. Тобто ухвалення регламенту може призвести до усунення асиметрії діючого *acquis*, що, визначаючи базові майнові права, дозволяє лише певні, часто нечіткі виключення із визначенням однакового статусу майнових прав та виключень (Harmonizing European Copyright Law, 2009, P. 322—323).

Водночас мета «забезпечення високого рівня захисту прав інтелектуальної власності» (преамбула Інформаційної директиви) на практиці не превалює, оскільки запровадження європейського авторського права і суміжних прав пов'язане із конкуренцією різних політик, як-то: фундаментальних традицій охорони прав автора, з одного боку, а з іншого — забезпечення прав користувачів та вільного використання, що базується на принципах свободи вираження поглядів та одержанні і передачі інформації, як це передбачено ст. 10 Європейської конвенції прав людини та ст. 11 Хартії основних прав Європейського Союзу. Також суттєвими додатковими факторами впливу на правосвідомість є зростання конкуренції, захист прав кінцевих споживачів, підтримка розвитку культури, науки та освіти.

Ухвалення регламенту призведе до заміни авторського права і суміжних прав на національному рівні відповідним законодавством на рівні ЄС. Такий висновок ґрунтується на особливості виникнення авторського права *ex lege*. Таким чином, поряд із національним законодавством уведення європейських прав у зазначеній сфері є принципово радикальнішим за співіснування прав Спільноти на торговельну марку чи промисловий зразок. Крім того, як відзна-



часться у п. 1.1.1, уведення європейського авторського права і суміжних прав має принципову відмінність від уведення прав промислової власності Спільноти. З урахуванням вимог ст. 295 ДЄС (не порушення Договором норм держав-членів, що регулюють систему права власності) є невизначеним, як буде діяти суд ЄС у випадку необхідності роз'яснень, чи можливо на підставі ст. 118 замінити національні норми авторського права на норми права Спільноти.

Як компроміс, враховуючи принцип субсидіарності та пропорційності, на рівні ЄС може бути закріплено лише ті норми, які об'єктивно недоцільно залишати за державами-членами, а саме ті, що пов'язані зі створенням Внутрішнього ринку товарів і послуг, що підпадають під охорону авторським правом і суміжними правами. Тобто регламент не повинен містити норм, які мали б незначний вплив на Внутрішній ринок.

Розвиваючи положення проекту Європейського кодексу авторського права, підготовленого академічними колами (див. п. 1.1.5), вважається, що регламент має визначити основні майнові права, а також базові виключення, які відповідали б фундаментальним правам і свободам згідно з Європейською конвенцією з прав людини, включаючи право на цитування, застосування в цілях критики, повідомлення новин, створення пародій, забезпечення базових освітніх та академічних свобод. Щодо виключень, пропонується, що вони мають стати дворівневими, із зазначенням базових виключень, які зачіпають інтереси користувачів в усьому ЄС (зокрема право на приватне копіювання та право на створення електронних копій). Інші обмеження, які не мають суттєвого впливу на Внутрішній ринок, могли б бути відкриті для уточнень на рівні держав-членів, враховуючи, що такі виключення не повинні мати помітного впливу на Внутрішній ринок. Водночас існують сумніви щодо політичної готовності ЄС ухвалити такий документ найближчим часом, враховуючи дискусії щодо майбутнього Європейського Союзу в цілому (Harmonizing European Copyright Law, 2009, P. 325), а також досвід розробки європейського контрактного права<sup>132</sup>.

## ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції). (2008). Навч. посіб. / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер. 400 с.

Капіца Ю.М. (2004). Правова охорона баз даних у Європейському Союзі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Вип. 48, ч. 1. С. 139—144.

Капіца Ю. (2005а). Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. *Право України*. № 1. С. 66—70.

Капіца Ю.М. (2005б). Питання адаптації законодавства з охорони комп'ютерних програм України до законодавства Європейського Союзу. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Випуск 53 (Част. II). С. 102—106.

Капіца Ю.М. (2005с). Глава «Інтелектуальна власність». *Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire**. Державний департамент адаптації законодавства. Київ: Ніка-Прінт, 2006. С. 422—451.

<sup>132</sup> Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. European contract law and the revision of Acquis: The way forward. COM (2004) 651 final.

Капіца Ю.М. (2012). Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини*. № 38—39. С. 108—111.

Капіца Ю.М. (2014). Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі. *Приватне право*. № 2. С. 80—88.

Капіца Ю.М. (2016а). Кодифікація законодавства об авторском праве и смежных правах в Европейском Союзе и странах СНГ. *Legea si Viata*. С. 19—22.

Капіца Ю.М. (2016б). Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права. *Юридична Україна*. № 5—6. С. 74—79.

Капіца Ю.М., Ступак С.К. (2004). Прокат та право позички в Європейському Союзі та Україні. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Випуск 47. Част. 1. С. 111—117.

Капіца Ю., Ступак С. (2006а). Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві. *Юридична Україна*. № 8. С. 8—12.

Капіца Ю., Ступак С. (2006б). Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини*. № 34. С. 96—99.

Капіца Ю., Ступак С. (2006с). Право слідування в Європейському Союзі та Україні. *Підприємництво, господарство і право*. № 10. С. 3—6.

Капіца Ю.М., Ступак С.К. (2008). Строки охорони авторського права та суміжних прав у міжнародному праві, праві ЄС та Україні. *Зовнішня торгівля: право та економіка*. № 6(41). С. 150—154.

Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. (2012). Авторське право і суміжні права в Європі. Київ: Логос. 692 с.

Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. (2006). Державний департамент адаптації законодавства. Київ: Ніка-Прінт. С. 424, 425.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України (2006) / за ред. Ю.М. Капіці. Київ: Слово. 1104 с.

Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ у документах (2000). Київ: УАЗТ. 598 с.

Agnieszka Vetulani-Cęgiel. (2015). EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-Making: the cases of sound recordings term extension and orphan works provisions. |*Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 17 p.

Annalisa Cichella. (2004). Librarians in Italy and Spain Protest Against Paying for Library Loans. IFLA Section of Public Libraries Newsletter Issue No. 30, August 2004. P. 19.

Basic proposal for the substantive provisions of the treaty on intellectual property in respect of databases to be considered by the Diplomatic conference. (1996). Diplomatic conference on certain copyright and neighboring rights. Geneva, December 2 to 20, 1996.

Bornkamm J. (2000). Time for a European Copyright Code. *Management and Legitimate Use of Intellectual Property Conference of 10 July 2000*: URL: <http://ec.europa.eu> (Last accessed: 01.08.2017).

Czarnota Bridget, Hart Robert J. (1991). Legal protection of computer programs in Europe: a guide to the EC directive. London: Butterworths. 218 p.

Gasaway L. (2006). Databases and the law. Cyberspace law course at the UNC School for Spring. URL: <http://www.unc.edu/courses/2006spring/law/357c/001/projects/dougf/index.html> (Last accessed: 01.06.2017).

Gervais D.J. (2007). The protection of databases. *Chicago Kent Law Review*. V. 82:3. P. 1167.

Gowers Review of Intellectual Property. (2006). UK. HM Treasury: The Stationery Office. P. 70, 71. URL: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk> (Last accessed: 01.08.2017).

Guibault L., Westkamp G., Rieber-Mohn T., Hugenholtz P.B. (et al.). (2007). Study on the implementation and effect in member states' laws of directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. The Netherlands: Institute for Information Law University of Amsterdam. 213 p.

- Guibault Lucie. (2011). In defence of a fair use defence, Kluwer Copyright Blog. URL: <http://kluwercopyrightblog.com/2011/03/10/in-defence-of-a-fair-use-defence> (Last accessed: 01.06.2017).
- Hargreaves Ian. (2011). Digital Opportunity. A review of Intellectual Property and Growth. Great Britain, November 2011. P. 51. URL: <http://www.ipo.gov.uk/ipreview.htm> (Last accessed: 01.08.2017).
- Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking (2009) / General Editor Hugenholtz P. Bernt. The Netherlands. 400 p.
- Hugenholtz B. (2011). Future EU Copyright Law and Global Copyright Reform. Dialogue on Scenarios for Global Copyright Reform and Public Interest IP. 17–19th June 2011, Geneva. Institute for Information Law. University of Amsterdam. P. 5.
- Hugenholtz B., Eechoud M., Gompel S. et al. (2006). The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy. Final report. Institute for Information Law. University of Amsterdam. The Netherlands. November 2006. 254 p.
- Intellectual Property in Europe. (2008). London: Sweet & Maxwell, Ltd; 3rd edition. P. 486, 488.
- Intellectual property: evaluation of EU rules on databases. (2005). IP/05/1567. Brussels, 12 December 2005.
- Jerman H.C. (2000). Two Fashionable Mistakes. *European Intellectual Property Review*. No. 2. P. 103–104.
- MacQueen H., Clive E., Macgregor L. (2010). A European copyright code. 21.06.2010. URL: <http://www.law.ed.ac.uk> (Last accessed: 01.07.2017).
- Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works. 4 June 2008. URL: <http://ec.europa.eu> (Last accessed: 01.07.2017).
- Monica Macove. (2001). A guide to the implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights 2nd edition. P. 13–14.
- Neeta Thakur. (2001). Database protection in the European Union and the United States: the European Database directive as an optimum global model. *I.P.Q.* No. 1. P. 100–133.
- Opinion of European Academics on Anty-Counterfeiting trade agreement. January, 2012 Institute for Legal Informatics, Leibniz University Hannover. URL: <http://www.iri.uni-hannover.de/acta-1668.html> (Last accessed: 01.07.2017)
- Orphan works: Review of the first twelve months. Intellectual Property Office, Great Britain, 2015. 24 p.
- Peter Teffer. (2015). EU copyright reforms kicked into 2016. *EU Observer*. Brussels. 10 November 2015.
- The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy. Final report. Institute for Information Law. University of Amsterdam. The Netherlands. November 2006. P. 211, 219–221.
- Sean Flynn. (2010). Preliminary Analysis of the ACTA Text. American University Washington College of Law, April 21, 2010. URL: <http://www.wcl.american.edu> (Last accessed: 01.07.2017).
- Senftleben Martin. (2004). Copyright, Limitations and the Three-step Test. *An Analysis of the Three-step Test in International and EC Copyright Law*. Vol. 13 (Information Law): Kluwer Law and Taxation Publishers. P. 304.
- Stephen V. Maurer et al. (2001). Europe's Database Experiment, 294 *Science's compas*. P. 789, 790.
- The Whitford Report on the Law on Copyright and Design *Journal of Educational Television*. Vol. 3. Iss. 3. 1977. P. 88–89.
- WIPO: Submission from European Community and its Member States — The legal protection of databases (22 November 2002). URL: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/intprop/news/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/news/index.htm) (Last accessed: 01.07.2017).
- Wu By Xuqiong (Joanna). (2002). Foreign and International Law: E.C. Data Directive. *Berkeley Technology Law Journal*. V. 17. P. 571–594.

## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

### 3.1. Охорона прав на винаходи

#### 3.1.1. Патент Спільноти та Європейська патентна конвенція

Ідея уніфікації охорони прав на винаходи у Європі є першою та найстарішою ініціативою держав-членів ЄЕС у рамках наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Проте з 1960 р. знадобилось понад п'ятдесят років обговорень та пошуку компромісів для ухвалення у 2012 р. актів щодо європейського патенту з унітарним ефектом (єдиний європейський патент, ЄЄП)<sup>1</sup> з одночасною дією на території більшості держав-членів ЄС. ЄЄП має забезпечити, услід за торговельною маркою Спільноти, промисловим зразком Спільноти та сортом рослин Спільноти, уніфіковану та спрощену охорону прав на винаходи на території більшості держав-членів ЄС.

Наближення законодавства з охорони прав на винаходи у Європі викликає науковий і практичний інтерес у зв'язку з особливим шляхом Спільноти до запровадження єдиного європейського патенту (у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності), а також із суттєвим впливом на уніфікацію національного патентного законодавства міжнародно-правових актів (Капіца, 2016а, С. 17—27). При цьому застосування у цілях наближення законодавства директив як інструменту гармонізації не було успішним з ухваленням лише «галузевої» директиви з охорони винаходів у галузі біотехнології (проекти директив щодо винаходів, пов'язаних із комп'ютером, та корисних моделей не було ухвалено).

У 1947 р. Нідерланди, Франція, Бельгія та Люксембург уклали договір щодо утворення Міжнародного патентного інституту (*International Patent Institute*). Причиною цього було при-

<sup>1</sup> Статтею 2 регламенту № 1257/2012 «європейський патент з унітарним ефектом» визначається як європейський патент, що має унітарний ефект у державах-членах — учасниках відповідно до цього регламенту.

пинення після Другої світової війни роботи Патентного офісу у Німеччині з роботою патентних офісів з проведення пошуку на новизну лише у Великій Британії та Нідерландах. Завданням інституту було здійснення патентного пошуку та накопичення необхідних для пошуку ресурсів у державах-членах. Інститут розпочав роботу у Гаазі (Рейсвейк) у 1949 р. Передбачалося, що Інститут перетвориться у Європейський патентний офіс (Plomer, 2015, P. 510). Двома роками пізніше Рада Європи виступила з ініціативою створення Європейського патентного офісу та підготувала проект відповідної міжнародної конвенції (1949). Однак на той час пріоритет було надано видачі патентів національними патентними офісами, а в Інституті залишено функції проведення технічного пошуку на новизну. Пропозицію з утворення панєвропейського патентного офісу з видачею патентів, які діяли б на території країн-учасниць, тоді не було підтримано. Натомість було запропоновано під егідою Ради Європи утворити Комітет експертів для підготовки документів з гармонізації європейського патентного права (Patents, 2004, P. 28). У результаті, 1953 р. було розроблено та підписано Європейську конвенцію щодо формальностей для подання патентних заявок Ради Європи, яка набула чинності 1 червня 1955 р.<sup>2</sup>

Метою Конвенції, як це зазначено у її преамбулі, є «спростити та уніфікувати наскільки це можливо формальності, пов'язані з національним законодавством, для подання патентних заявок». Конвенцію було відкрито для підписання членами Ради Європи, та після набуття чинності — для інших країн-членів Міжнародного союзу з охорони промислової власності (усього конвенцію ратифікували 21 країна)<sup>3</sup>. Крім того Комітетом експертів у 1954 р. було підготовлено Європейську конвенцію про міжнародну класифікацію патентів на винаходи<sup>4</sup>.

Після підписання Римського договору про створення ЄЕС (1957) шість держав-членів у 1960 р. розпочали роботу з підготовки проекту Європейської конвенції щодо європейського патентного права. Конвенція, опублікована у 1962 р., передбачала створення Європейського патентного офісу та Європейського патентного суду. Офіс мав здійснювати діяльність трьома мовами: англійською, французькою та німецькою та видавати патенти, чинні одночасно на території всього ЄЕС. Проте цей проект не знайшов підтримки (Wadlow, 2010, P. 123—149).

<sup>2</sup> European Convention relating to the formalities required for Patent Application, Paris, 1953.

<sup>3</sup> Etat des signatures et ratifications du traité 016 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets. Situation au 01/01/2016. URL: <http://www.coe.int> (Last accessed: 01.07.2017).

<sup>4</sup> European Convention on the International Classification of Patents for Invention, Paris, 1954. Конвенція підписана 19 грудня 1954 р., набрала чинності 1 серпня 1955 р. За ініціативи Ради Європи та на підставі Конвенції 1954 р. у рамках *BIRPI* було підготовлено та підписано Страсбургську угоду про Міжнародну патентну класифікацію (1971). У зв'язку з подальшим удосконаленням патентної класифікації в рамках ВОІВ Конвенцію Ради Європи було денансовано країнами-учасниками 18 лютого 1999 р. URL: <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/017/signatures> ((Last accessed: 01.07.2017).

У 1963 р. у рамках Ради Європи було підписано важливу для розвитку міжнародної охорони прав на винаходи Конвенцію про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи — Страсбурзьку конвенцію<sup>5</sup>. Конвенція набула чинності 1980 р. та призвела до суттєвої уніфікації патентного права країн Європи, а також вплинула на зміст Європейської патентної конвенції, Договору про патентну кооперацію та Договору про патентне право ВОІВ. У преамбулі договору зазначалося, що держави беруть до уваги важливість уніфікації матеріального права щодо патентів на винаходи. Конвенція визначила умови патентоздатності винаходу: новизну, винахідницький рівень та промислову придатність (ст. 1), випадки, коли надання патентної охорони не здійснюється (ст. 2), а також зміст заявки на винахід та обсяг охорони, що надається патентом (обсяг охорони визначається змістом заявки, ст. 8).

У 1968 р. три країни — Франція, Німеччина і Нідерланди — відновили ідею Європейського патенту, однак поділили проект на дві частини, які стали окремими конвенціями (Iardi, 2015, Р. 10—11). Першу з них, Європейську патентну конвенцію (European Patent Convention, ЄПК) ухвалено в Мюнхені 5 жовтня 1973 р. (чинна з 1977 р.). Вона передбачала заснування Європейського патентного відомства (ЄПВ) і запровадження єдиної процедури видачі «європейських патентів» для будь-якої з європейських країн, незалежно від того, чи є вона членом ЄЕС.

Інший проект передбачав запровадження європейського патенту для Спільного ринку (патент Спільноти). Він мав діяти на території всіх держав-членів ЄС, що було реалізовано у Конвенції про європейський патент для Спільного ринку, укладеній у Люксембурзі (1975). Донині Конвенцію не ратифіковано необхідною кількістю держав-членів ЄС: згідно зі ст. 98 Конвенції, вона мала набути чинності після ратифікації дев'ятьма країнами, а це зробили лише сім країн (MacQueen, at al., 2007, Р. 370).

Зазначимо суттєву роль ЄЕС у підписанні конвенції, моніторинг установ ЄЕС за її розробкою та ухвалення пакета документів щодо імплементації (Висновки Комісії від 4 квітня 1974 року та 26 вересня 1975 року про проект Конвенції про європейський патент для Спільного ринку, Резолюція Ради від 15 грудня 1975 року про Конвенцію про європейський патент для Спільного ринку<sup>6</sup> тощо).

<sup>5</sup> Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions, Strasbourg, 1963.

<sup>6</sup> 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 *OJ L* 109, 23.04.1974, P. 34; Commission Opinion of 26 September 1975 on the draft Convention for the European Patent for the Common Market. 75/597/EEC *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.



### *Європейська патентна конвенція*

Конвенцією були запроваджені 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 більше 200 000 заявок щорічно зі збільшенням у 2014 р. до 274 174. У 2015 р. заявки надходили з 38 країн, близько третини з них — від держав-членів ЄПК<sup>7</sup>. Надання європейського патенту не призводило до автоматичної його дії у всіх державах-учасниках Конвенції. З моменту публікації він надавав такі ж права, як і відповідний національний патент, проте лише у державах, вказаних у заявці. При цьому вимагався переклад заявки мовою країн патентування.

Ухвалення Конвенції призвело до наступного після Страсбурзької конвенції кроку з гармонізації патентного законодавства країн Європи. ЄПК, наслідуючи Конвенції Ради Європи 1955, 1963 років, містить важливі положення матеріального права щодо критеріїв патентоздатності (ст. 52—57), обсягу охорони (ст. 69) та ін., що, з урахуванням вимоги стосовно однакового обсягу прав європейського та національного патенту (ст. 64), безпосередньо вимагає від держав-учасниць уніфікації національного законодавства відповідно до положень Конвенції.

Більшість з 18 країн, що підписали Конвенцію, внесли зміни до національного законодавства з урахуванням її положень. Так, у Законі про патенти 1977 р. Великої Британії визначалося, що положення щодо національних патентів ухвалені у такому вигляді, щоб бути максимально наближеними до положень ЄПК (секція 130 (7) Закону).

Вплив ЄПК на гармонізацію національного патентного законодавства досліджували Leith Philip, Richard Arnold та інші фахівці (Philip, 1998, Р. 176). При цьому вказувалося також й на «м'яку» гармонізацію, що здійснювалася внаслідок діяльності ЄПВ та включала: визнання національними судами ролі Апеляційної палати ЄПВ у інтерпретації Конвенції, тенденцію національних судів дотримуватися рішень палати, включення суддів країн-учасниць до Розширеної апеляційної палати ЄПВ, гармонізацію розгляду заявок національними патентними відомствами тощо (Philip, 2001, Р. 50—99).

Безумовно, провідною є роль ЄПК у патентуванні у трьох і більше країнах Європи, порівняно з патентуванням за Договором про патенту кооперацію та прямим патентуванням. Проте вже у 1980-х рр. стали очевидними вади конвенції. Так, патентування за ЄПК оцінюється як надто складне і надмірно високовартісне. Не існує єдиної європейської судової системи, за допомогою якої можна врегулювати суперечки з питань патентування щодо порушення патентних прав, недійсності патентів. Суди, що розглядають ці питання у державах-членах ЄС, часто виносять рішення, що суперечать одне одному. У висновках Зеленої книги Європейської комісії щодо патенту Спільноти та патентної системи в Європі (1997) вказується, що система патентування в Європі

<sup>7</sup> За даними ЄПВ: European patent filings: URL: <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/filings.html> (Last accessed: 01.07.2017).

створює значні труднощі для відкритого і вільного функціонування єдиного ринку ЄС (Promoting innovation, 1997).

Питання зниження вартості перекладу європейських патентів і створення єдиної судової системи для розгляду патентних суперечок обговорювалося на двох міжурядових конференціях: у червні 1999 р. у Парижі та у жовтні 1999 р. у Лондоні. У результаті у 2000 р. було укладано Угоду про застосування статті 65 Європейської патентної конвенції, що вступила у силу 1 травня 2008 р.<sup>8</sup> До підписання Угоди патент мав бути перекладений усіма мовами країн Європи, де передбачався патентний захист. Якщо вказане не було зроблено, патент визнавали недійсним у цій країні (ст. 65 ЄПК). Відповідно до Угоди держави-члени частково відмовляються від перекладу європейських патентів національними мовами. Переклад непотрібний у тому випадку, коли європейський патент виданий для держав, у яких офіційною мовою є одна з офіційних мов ЄПВ. Інші держави мали обрати одну з офіційних мов ЄПВ, на яку мав перекладатися європейський патент. Проте вони мали право вимагати перекладу формули винаходу офіційною мовою країни і перекладу патенту у випадку суперечок щодо нього (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 212).

На 2015 р. Угоду ратифікувала 21 держава-учасниця. Значимо, що для дев'яти країн переклад не був потрібний, оскільки одна з трьох мов ЄПВ є офіційна у цих країнах. Вісім країн обрали для перекладу патенту англійську мову, чотири визнали, що для них патент не повинен перекладатися. 12 країн визначили необхідність перекладу формули винаходу національною мовою<sup>9</sup>.

У листопаді 2000 р. у Мюнхені відбулася Дипломатична конференція з перегляду ЄПК<sup>10</sup>. Конференція завершила свою роботу ухваленням 29 листопада Акта з перегляду ЄПК, Заключного акта конференції та Резолюції конференції.

Зміни та доповнення до ЄПК, що вступили у силу 13 грудня 2007 р., передбачали приведення ЄПК у відповідність до Угоди *TRIPS* та Договору *WOIB* про патентне право, уточнювали поняття новизни, промислової придатності та права пріоритету.

У 1999 р. ЄПВ було створено робочу групу з підготовки угоди щодо судової системи стосовно європейських патентів. У листопаді 2003 р. робочою групою було запропоновано проект Угоди про створення системи судочинства щодо європейського патенту (*Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system*) як протокол до ЄПК та проект статуту Європейського патентного суду<sup>11</sup>. Угода передбачала створення Європейського патентного

<sup>8</sup> Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, London, 17 October 2000.

<sup>9</sup> London Agreement. Status of accession and ratification. European Patent Office. URL: <https://www.epo.org/> (Last accessed: 01.07.2017).

<sup>10</sup> Diplomatic Conference to revise the European Patent Convention: URL: [www.presseportal.de](http://www.presseportal.de) (Last accessed: 01.07.2017).

<sup>11</sup> Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system. Working Party on Litigation, 16.02.2004: URL: <https://www.epo.org/> (Last accessed: 01.07.2017).

суду, що мав складатися з Суду першої інстанції з центральним і регіональними відділеннями та Апеляційного суду. Угода не передбачала участі у судочинстві Суду ЄС, проте можливим було отримання висновку Суду ЄС щодо положень права Європейського Союзу. Угода відрізнялася від Угоди про єдиний патентний суд ЄС та була альтернативою проекту Регламенту ЄС про патент Спільноти 2000 р. (Tilmann, 2005, Р. 65—67). Проект Угоди був негативно сприйнятий установами ЄС. Під час обговорень Угоди Європейським парламентом у жовтні 2006 р. Юридичній службі Парламенту було доручено з'ясувати, чи є можливим укладання Угоди державами-членами ЄС у зв'язку з протиріччями між Угодою та *acquis communautaire*. У висновку служби зазначено, що компетенція ЄС є виключною у сфері, визначеною Угодою, тому держави-члени не мають правових підстав виступати стороною Угоди (Negative Opinion, 2007). Проте значну частину положень Угоди було використано під час підготовки Угоди держав-членів ЄС про Єдиний патентний суд 2013 року.

### **Патент Спільноти**

З урахуванням недоліків ЄПК у грудні 1989 р. у Люксембурзі було підписано змінену Угоду про патент Спільноти. До неї входили також протоколи: про вирішення спорів про порушення і дійсність патентів Спільноти, про привілеї та імунітети в апеляційних судах Спільноти у справах про патенти, про компетенцію Апеляційного суду у справах про європейські патенти, про можливу зміну умов набуття чинності Угоди про патенти Спільноти<sup>12</sup>. У 1989 р. ЄЕС було ухвалено регламент щодо імплементації Конвенції<sup>13</sup>.

У Суді першої інстанції Європейських Спільнот мало бути створено Спеціальну палату, а в ЄПВ — відділ з управління патентами Спільноти та відділ з їх анулювання. Передбачалось, що патенти надаватимуть офіційною мовою ЄПВ, проте не вказано, якою саме. Держави-учасники Угоди можуть подавати заявки офіційною національною мовою держави з обов'язковим перекладом офіційною мовою ЄПВ (ст. 10 Угоди про патент Спільноти). Однак за ст. 30 заявник має здійснити переклад заявки усіма мовами держав-учасниць. Ці переклади потрібно направляти національним патентним відомствам ЄПВ за їх клопотанням. Таким чином, фактично, у конвенції не було вирішено питання зниження вартості отримання патентної охорони в ЄЕС у порівнянні з патентуванням за ЄПК.

<sup>12</sup> Agreement relating to Community patents, done at Luxembourg on 15 December 1989. 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.

<sup>13</sup> Implementing Regulations to the Convention for the European patent for the Common Market *OJ L* 401, 30.12.1989, P. 28.

Угода, однак, не вступила у силу: її підписали 12 країн, а ратифікували лише сім. Причиною невдачі була значна вартість патенту Спільноти у зв'язку з вимогами щодо перекладу мовами держав-учасниць, а також недосконалість судового захисту, можливість визнання патенту Спільноти недійсним національними судами, що, на думку ряду держав, призводило до правової невизначеності<sup>14</sup>. Попри це фахівці визнають суттєву роль Конвенції редакції 1975 та 1989 років у гармонізації законодавства держав-членів стосовно охорони прав на винаходи. Так, у Спільній декларації щодо патентів, прийнятій представниками урядів держав-членів ЄС у 1989 р., під час підписання Угоди про патент Спільноти<sup>15</sup> у додатку II «Декларації стосовно змін національного патентного законодавства» викладено вимоги приведення національного законодавства держав-членів відповідно до положень Європейської патентної конвенції, Угоди про патент Спільноти та Договору про патентну кооперацію (РСТ). Положення Конвенції вплинули на практику національних судів та призвели до гармонізації інтерпретації судами захисту прав на винаходи навіть в умовах, коли Конвенція не вступила у силу (Arnold, 2013, Р. 28).

У 1997 р. Європейською комісією було підготовлено Зелену книгу щодо патенту Спільноти та патентну систему в Європі<sup>16</sup>. У ній зазначено, що патентування за ЄПК призводить до значних складнощів та витрат для забезпечення захисту винаходів на території ЄЕС, відсутній суд на європейському рівні, який розглядав би справи, пов'язані з європейськими патентами. Упровадження системи єдиного патенту Спільноти має дві негативні риси: необхідність перекладу патенту мовами держав-членів ЄС та пов'язані з цим значні витрати, також відсутнім є ефективний судовий захист. Було запропоновано шлях вирішення проблем. Наприклад, зменшення витрат на переклад при частковому перекладі патенту. Проблема судового розгляду патентних суперечок мала б вирішуватися через вилучення з юрисдикції національних судів повноважень розглядати справи щодо зустрічних позовів про анулювання патенту Спільноти та передання цих повноважень спеціальному органу з анулювання патентів, який має бути створений при ЄПВ. Апеляції за рішеннями у справах анулювання патентів могли б подаватися до суду першої інстанції Європейських Спільнот. Також запропоновано внести зміни до ЄПК з можливістю перетворення патенту Спільноти у європейський патент, що дало б змогу охопити також країни — не члени ЄС. Крім того Зелена книга визначила питання, що потребують подальшої гармонізації законодавства: патентна охорона комп'ютерних програм і винаходів, пов'язаних з комп'ютерами, службових винаходів, діяльності патентних повірених тощо<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Пункт 1.1 Proposal for a Council Regulation on the Community patent. *COM/2000/0412 final OJ C 337 E*, 28.11.2000, P. 0278—0290.

<sup>15</sup> Joint Declaration Agreement relating to Community patents *OJ L 401*, 30.12.1989, P. 0057—0066.

<sup>16</sup> Promoting Innovation Through Patents. Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe. *COM (97) 314 final*, 24 June 1997.

<sup>17</sup> Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the

5 лютого 1999 р. Європейська комісія опублікувала повідомлення «Підтримка інновацій через патенти: продовження до Зеленої Книги щодо патенту Спільноти і патентної системи в Європі»<sup>18</sup> (Communication, 1999), де визначено термінові заходи, які мають бути здійснені на рівні ЄС: підготовка проекту регламенту щодо патенту Спільноти; проекту директиви стосовно патентоздатності комп'ютерних програм; запровадження діяльності національних патентних офісів у сфері інновацій; приєднання Спільноти до Європейської патентної конвенції тощо. Також ЄПВ рекомендовано знизити розмір зборів та сприяти запровадженню нижчих цін за переклад європейських патентів, а державам-членам ЄС — сприяти перегляду ЄПК для узгодження з вимогами законодавства ЄС.

У серпні 2000 р. Європейська комісія представила проект Регламенту щодо запровадження патенту Спільноти<sup>19</sup>. Пропозиція Комісії у цілому відтворює принципи Угоди про патент Спільноти 1989 р.: на рівні регламенту запропоновано вирішити питання, що стали перешкодою до запровадження патенту Спільноти — переклад патенту та єдина патентна судова система. Згідно з проектом, патент Спільноти має видаватися ЄПВ однією з офіційних мов ЄПВ з перекладом формули винаходу двома іншими офіційними мовами та без перекладу мовами держав-членів. Це мало призвести до суттєвого зниження вартості перекладу. Цікавою є норма, що при порушенні прав на патент у країні, де офіційна мова є іншою за мову, якою видано патент ЄПВ, презюмується, якщо не доведено іншого, що порушник не мав відомостей стосовно патенту та його відповідальність починає діяти з моменту надання йому перекладу патенту.

Як тільки європейський патент буде видано, застосовуватиметься Регламент про патент Спільноти. Після видачі патенту Спільноти він, а також права, що впливають з патенту, належатимуть до виключної юрисдикції ЄС. Це вимагатиме, приєднання ЄС до ЄПК та перегляду положень Конвенції з наданням компетенції ЄПВ видавати патент Спільноти. Суперечки щодо патенту Спільноти входитимуть до виняткової компетенції Суду з патенту Спільноти з можливою подальшою апеляцією до Суду ЄС, де має бути створено Патентну апеляційну палату в суді першої інстанції. Національні суди будуть розглядати питання щодо передання прав на патент і надання ліцензій. Суд щодо патенту Спільноти, який буде перебуватиме під юрисдикцією Європейського Суду, розглядатиме питання порушення прав на патент і його дійсності. Рішення суду набуватиме чинності на території всього ЄС.

У грудні 2003 р. Комісія ЄС схвалила проекти рішень Ради ЄС про запровадження Суду у справах щодо патентів Спільноти, що мав би бути судом першої інстанції, та з підтвердження юрисдикції Суду ЄС у справах щодо патенту

---

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.

<sup>18</sup> COM (1999) 42 final.

<sup>19</sup> Proposal for a Council Regulation on the Community patent. COM (2000) 412 final OJ C 337 E, 28.11.2000, P. 0278–0290.

Спільноти<sup>20</sup>. Згідно з цією пропозицією передбачається утворити у рамках Суду ЄС окремий підрозділ під назвою Суд у справах щодо патентів Спільноти (*Community Patent Court*), який виконуватиме функції суду першої інстанції.

Проте пропозиції щодо мови видачі патенту та його перекладу не знайшли підтримки під час обговорення у Раді ЄС у 2001—2002 рр. (Lacob, 2004, Р. 79—90). Зрештою 3 березня 2003 р. Рада виголосила спільну політичну позицію стосовно перекладу заявки усіма мовами держав-учасниць, однак вона не була підтримана користувачами патентної системи як високовартісна та ризикова<sup>21</sup>. Також у березні 2004 р. Комітет з питань конкуренції Ради ЄС не зміг погодити окремі положення регламенту, зокрема стосовно терміну перекладу формули винаходу та автентичності вказаного тексту при порушенні прав (Holder, 2004, Р. 43—47).

Європейська комісія болісно сприйняла невдачу з регламентом. Член комісії Frits Volkestein заявив, що неспроможність узгодити питання щодо патенту ЄС ставить під сумнів можливість досягнення мети — забезпечення в ЄС конкурентоспроможної економіки до 2010 р.<sup>22</sup>

Через неможливість досягти згоди щодо перекладу та судочинства, було запропоновано використати правові інструменти, що не належали до правових засобів ЄС: підписану у 2000 р. в рамках Європейської патентної конвенції Лондонську угоду стосовно перекладу патентів, яка вступила у силу 1 травня 2008 р. (див. вище) та Угоду про створення системи судочинства щодо європейського патенту, яка втратила актуальність у зв'язку з ініціативою ЄС 2007 року щодо патентної системи судочинства у Спільноті (Pottelsberghe de la Potterie, 2010, Р. 211—237).

У 2006—2010 рр. після повідомлення Комісії «Посилення патентної системи у Європі»<sup>23</sup> відбулась чергова спроба запровадження патенту Спільноти з урахуванням пропозицій щодо машинного перекладу заявок. У 2006 р. Комісією було організовано консультації з громадськістю з отриманням більш ніж 2500 відповідей та у 2007—2010 рр. запропоновано проекти: доповненої пропозиції до Регламенту про патенти Спільноти (2009)<sup>24</sup>, Регламенту щодо вимог до перекладу для патенту ЄС (2010)<sup>25</sup>, а також єдиної системи судочинства у справах патентів (2007).

<sup>20</sup> Proposal for a Council Decision establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance. *COM* (2003) 828(01).

Proposal for a Council Decision conferring jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the Community patent. *COM* (2003) 827(01).

<sup>21</sup> Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent. Political orientation. Council of European Union. 2010/0198 (CNS).

<sup>22</sup> Results of the Competitiveness Council of Ministers, Brussels, 11th March 2004 — Internal Market, Enterprise and Consumer Protection issues. MEMO/04/58. Brussels, 12th March 2004.

<sup>23</sup> Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «Enhancing the patent system in Europe». Brussels. *COM* (2007) 165 final, 03.04.2007.

<sup>24</sup> Revised proposal for a Council decision on the Community patent. Council of European Union. 7 April 2009.

<sup>25</sup> Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent. Brussels. *COM* (2010) 350 final, 30.06.2010.



Мовні вимоги були визначені аналогічно до ст. 14 (6) ЄПК. Патент мав надаватися однією з офіційних мов ЄПВ з перекладом формули винаходу двома іншими офіційними мовами. Передбачалося створення Суду з питань європейського патенту та патенту Спільноти, що засновувався на положеннях Угоди про створення системи судочинства щодо європейського патенту ЄПК з юрисдикцією одночасно відносно патентів Спільноти та європейський патентів. Розгляд судових справ не передбачав участь Суду ЄС у судочинстві за винятком надання роз'яснень стосовно права ЄС.

Однак державам-членам не вдалося погодити проект Регламенту 2008 р. Вихід з глухого кута було знайдено у застосуванні механізму посиленої співпраці, що дозволяв ухвалювати рішення обмеженою кількістю держав-членів ЄС.

Механізм посиленої співпраці (*enhanced cooperation*) було введено до Договору про Європейський Союз (ст. 20 та ін.) та Договору про заснування Європейської Спільноти (ст. 326—334 та ін.) Амстердамським договором зі змінами, внесеними Ніщьким договором. Механізм надає змогу щонайменше дев'яти державам-членам взяти участь у механізмі посиленої співпраці, якщо вони прагнуть посилити процес інтеграції ЄС. Він застосовується після того, як Рада ухвалює офіційне рішення про те, що Союз як ціле не може досягти мети співпраці протягом доцільного строку. Акти, ухвалені в рамках посиленої співпраці, є обов'язковими лише у тих державах ЄС, які їх ухвалювали. Тобто вони не є частиною *acquis* (ст. 20 ДЗЄС).

Комісією у 2009 р. було підготовлено три документи стосовно патенту Спільноти: Регламент Ради про патент Спільноти<sup>26</sup>, Угоду про суд у справах європейських патентів та патентів Спільноти<sup>27</sup>, рішення щодо відкриття переговорів стосовно вказаної Угоди.

У 2010 р. 12 держав запропонували застосування механізму посиленої співпраці щодо єдиного патенту. У 2011 р. до ініціативи приєдналися інші держави-члени за винятком Іспанії та Італії, незгодних з рішенням щодо порядку перекладу патенту Спільноти. Європейський Парламент (15.02.2011) та Рада (08.03.2011) надали згоду на застосування вказаної процедури.

Проект Угоди, доопрацьований у зв'язку з висновком Суду ЄС щодо Угоди<sup>28</sup>, було запропоновано до підписання 11 листопада 2011 р. для всіх держав-членів ЄС, проте не для інших держав-учасниць ЄПК<sup>29</sup>. Однак у грудні 2011 р. Комітет з питань конкуренції не зміг погодити питання щодо розміщення центрального офісу суду<sup>30</sup>. Неодноразові спроби досягти згоди не

<sup>26</sup> Revised proposal for a Community Patent Regulation, 2009.

<sup>27</sup> Draft Agreement on the European Community and patents court. Council of European Union, 7 April 2009.

<sup>28</sup> The draft agreement on the creation of a European and Community Patent Court is not compatible with European Union law. Court of Justice of the European Union. Press release No. 17/11. Luxembourg, 8 March 2011.

<sup>29</sup> Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute. Document no 16741/11, Council of the European Union, Brussels, 11 November 2011.

<sup>30</sup> Council meeting Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space). Brussels, 5

мали успіху, компроміс було досягнуто Радою лише 28—29 червня 2012 р., коли було погоджено розподіл розгляду судових справ між центральним офісом у Парижі, відділеннями у Лондоні та Мюнхені. Так, відділення у Лондоні мало розглядати справи щодо винаходів, приналежних до розділу А (життєві потреби людини) та розділу С (хімія, металургія) Міжнародної патентної класифікації, у Парижі — справи, що стосуються класів В (виконання операцій, транспортування), D (текстиль, папір), Е (будівництво), G (фізика), H (електрика), у Мюнхені — класу F (машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя, підривні роботи (дод. 2 до Угоди про суд)).

Одночасно, на відміну від раніше узгодженої позиції Радита Європейського Парламенту, Радою було запропоновано вилучити з проекту Угоди три ключові статті (6—8), що стосувалися компетенції відносно єдиного патенту Суду ЄС. На такі кроки не погодився Європейський Парламент, який рішенням від 2 липня 2012 р. вирішив відкласти голосування щодо Угоди<sup>31</sup> через те, що вилучення цих статей зведе нанівець патентний захист винаходів в ЄС.

Зрештою компроміс між Європейським Парламентом та Радою було досягнуто у грудні 2012 р. з обмеженням впливу на патентне судочинство Суду ЄС. Так, Єдиний патентний суд має лише співробітничати з Судом ЄС щодо належної інтерпретації права ЄС через механізм попереднього рішення відповідно до ст. 267 ДФЄС (ст. 21). Єдиний патентний суд застосовує право ЄС та визнає його верховенство (ст. 20), керується, крім права ЄС та регламентів про єдину патенту охорону № 1257/2012 та № 1260/2012, Угодою про Єдиний патентний суд, Європейською патентною конвенцією, іншими міжнародними угодами, що мають силу у державах-учасниках Угоди, а також національним правом держав-учасниць (ст. 24).

Регламенти щодо єдиної патентної охорони та мовних вимог були схвалені Європейським Парламентом та підписані у грудні 2012 р.<sup>32</sup> Угоду про Єдиний патентний суд (УЄПС) 25 держав (всі держави-члени ЄС, крім Іспанії, Польщі та Хорватії)<sup>33</sup> підписали у лютому 2013 р. Відповідно до УЄПС суд має розглядати суперечки стосовно порушення та анулювання європейських патентів та патентів Спільноти. До системи суду входить, крім центрального офісу та відділень Суду першої інстанції, Апеляційний суд у Люксембурзі, Арбітражний та Медіаційний центр у Лісабоні та Любляні, а також дев'ять місцевих та одне регіональне відділення Суду першої інстанції.

---

and 6 December 2011. Press release 3133, 05.12.2011.

<sup>31</sup> EU patent: Parliament postpones vote due to Council's last-minute change. Plenary Session Press release — Competition. 03.07.2012: URL: <http://www.europarl.europa.eu/portal/en> (Last accessed: 01.07.2017).

<sup>32</sup> Regulation (EU) No. 1257/2012 of the European Parliament and the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection. Council Regulation (EU) 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements.

<sup>33</sup> Agreement on a Unified Patent Court. *OJ*, 20.06.2013, P. 175/1.

Ключовими положеннями досить короткого за змістом регламенту № 1257/2012 є запровадження єдиного європейського патенту, що видається відповідно до Європейської патентної конвенції та забезпечує однаковий захист, має однакову силу на території всіх країн-учасниць. Він може бути обмеженим, переданим або таким, що втратив чинність, на території всіх країн-учасниць. Також на нього можуть бути надані ліцензії на території всіх або частини країн-учасниць (ст. 3). Обсяг прав та обмежень за патентом є однаковим для всіх країн-учасниць (ст. 5). Глава IV регламенту присвячена компетенції Європейського патентного відомства щодо єдиного патенту. Так, ЄПВ веде Реєстр єдиних патентів, реєструє заяви на ліцензування, публікує переклади, збирає збори та виконує інші функції щодо патенту (ст. 9). У регламенті приділено увагу принципам визначення вартості зборів. Так, рівень зборів за подання заявок повинен забезпечувати витрати ЄПВ на їхній розгляд. Рівень зборів за підтримку патентів має бути близьким до зборів, що сплачуються за підтримку середнього чинного європейського патенту (зазначимо, що такий патент переважно підтримується для Франції, ФРН, Великої Британії) (ст. 12). Від суми зборів 50 % має залишитися у ЄПВ, решта розподілена між країнами-учасницями (ст. 13).

Мовні вимоги щодо заявок та їх публікації були визначені регламентом № 1260/2012 від 17 грудня 2012 р. У випадку опублікування опису заявки однією з офіційних мов ЄПВ подальший переклад іншими мовами не має здійснюватися. Вказане є радикальною зміною вимог щодо європейських патентів стосовно перекладу опису національними мовами більшості держав-членів ЄС (ст. 3). У випадку суперечок щодо порушення патенту власник патенту має забезпечити повний його переклад національною мовою країни, де відбулося порушення або знаходиться доміцилій особи, що підозрюється у порушенні прав (ст. 4). Якщо порушником є МСП, фізична особа або неприбуткова організація, суд має взяти до уваги можливість ненавмисних дій таких осіб до моменту, коли їм було надано переклад патенту (ст. 4 (4)).

Суттєво полегшено подання заявок (порівняно з європейськими патентами). Для останніх обов'язком заявника було подати переклад заявки однією з офіційних мов ЄПК, інакше заявку вважалася відізваною (ст. 14 ЄПК). Що стосується єдиного патенту – для таких заявників як малі підприємства, фізичні особи, неприбуткові організації, університети та державні науково-дослідні організації вводиться компенсація витрат на переклад: його має здійснювати ЄПВ за рахунок зборів за підтримання чинності патентів.

Позитивні та негативні аспекти нової патентної системи стали предметом широкої дискусії представників різних зацікавлених груп в ЄС. Спрощення процедури та зменшення витрат на отримання патентної охорони в державах-членах ЄС оцінюється як найзначніша подія з часу ухвалення Європейської патентної конвенції. За розрахунками Європейської комісії, вартість отримання патентної охорони у всіх державах-членах ЄС за ЄПК становить € 36 000. Єдиний європейський патент має коштувати приблизно € 6400, тобто дорожче від патенту США — \$2390 (€ 1850). Однак вважають, що

вказана вартість патентування дозволить посилити конкурентні позиції промисловості в Європі.

На думку фахівців, ці документи містять значні компроміси, зокрема щодо непрямой участі у судочинстві Суду ЄС та ускладненої судової системи (Rabesandratana, 2012).

У звіті, підготовленому на замовлення Відомства з питань інтелектуальної власності Великої Британії у 2014 р., на підставі опитування значного кола підприємств і патентних повірених, уведення патенту Спільноти та Єдиного патентного суду визнається найбільшим досягненням після запровадження ЄПК. Особливе значення має введення системи судочинства щодо європейських патентів та єдиного патенту (Exploring Perspectives, 2014). Разом з тим занепокоєння викликає можливість вести справи у різних відділеннях суду: як буде складатися судова практика щодо патентних тролей, біфуркацій, судових рішень? Відзначається суттєвим вироблення єдиних стандартів розгляду справ і призначення висококваліфікованих суддів.

Крім того, акцентовано увагу на важливості вирішення питання про зниження вартості судового розгляду. Невдалою визнано пропозицію щодо вартості підтримання патенту у силі, що перевищує суму витрат на підтримку патенту у Франції, Великій Британії та ФРН. Ці чинники відштовхують компанії, що хотіли б мати патентний захист на обмеженій території ЄС. Для малих підприємств основні ризики пов'язуються з високою вартістю патентування та захисту, ризиком визнання патенту недійсним та ризику щодо судових заборон, що з дією одночасно у 25 державах може бути фатальним для перспектив малого бізнесу.

У висновку Інституту інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка (The Unitary Patent, 2012) зазначено, що порівняно з підходами, обговореними раніше, ухвалений пакет регламентів та угода щодо судової системи — крок назад, що стосується якості правових актів, правової визначеності, відсутності балансу системи та ускладненості режиму охорони. Також замість консолідації патентного права у Європі єдиний європейський патент додає фрагментації на територіальному рівні, що пов'язано з дією патенту не на всьому просторі ЄС.

У регламенті є досить повне визначення випадків порушення права на ПС та виключень (ст. 6—8), але відсутні положення щодо передачі прав на патенти та ліцензування, які існували раніше. Замість цього визначено застосування з цих питань національного права (ст. 10), що призводить до диференціації у правовому регулюванні застосування патенту. Регламент не враховує повною мірою сучасних тенденцій патентного права. Це стосується відсутності виключень для наукових досліджень та примусових ліцензій стосовно винаходів у галузі біотехнологій. Також регламент не містить положень щодо попереднього використання, примусових ліцензій для використання залежних винаходів (*dependent improvement inventions*) або у публічних інтересах. Надання примусових ліцензій є можливим за національним правом. Проте використання 25 різних стандартів у державах-членах є небезпечним для застосування

єдиного підходу. Вказано і на незбалансованість законодавства: відсутні примусові ліцензії для території всіх держав-учасниць, що створює невідгідні умови для третіх сторін, які мають намір отримати доступ до запатентованої технології.

Ускладнено правовий режим ПС і застосування судами права для захисту прав: для вирішення суперечок має застосовуватися міжнародне право (ЄПК), право ЄС (регламенти Спільноти) та національне право. Крім того, фактично не знайшла застосування ст. 118 (1) ДФЄС щодо можливості «утворення європейських прав інтелектуальної власності для забезпечення єдиної охорони прав інтелектуальної власності всієї Спільноти» та роль Суду ЄС у забезпеченні застосування єдиного права ЄС у межах Європейського Союзу.

У Заяві від 18 листопада 2015 р. Європейської асоціації академій наук (*ALLEA*) «Про статус патентної системи Європейського Союзу» (*Statement ALLEA, 2015*) зазначено, що ухвалені документи є компромісом, який не відповідає очікуванням та для реалізації якого доведеться долати суттєві перешкоди. Насамперед — фактична відсутність «єдиної патентної охорони», адже на території певної держави дія єдиних європейських патентів відбувається лише після ратифікації державою Угоди про Єдиний патентний суд. З цього випливає важливість одночасної ратифікації державами вказаної Угоди. Значну кількість питань щодо єдиного патенту віднесено до компетенції держав-членів із можливістю ухвалення різних судових рішень на національному рівні; не вирішено і проблему пільгового періоду подання заявок на винаходи. В Японії, США, країнах СНД такий період передбачено, а ЄПК і законодавство держав-членів ЄС його не запровадили, що створює європейським підприємствам невідгідні умови у порівнянні з іноземними (див. також *ALLEA Statement, 2013*).

В іншому висновку від 13 березня 2015 р., підписаному провідними європейськими фахівцями у сфері інтелектуальної власності, зазначено, що ухвалення пакета актів про єдиний патент є «небезпечним прецедентом» обмеження Європейським Союзом власної компетенції заради держав-членів. При цьому нова патентна система не належить до юрисдикції Суду ЄС. На протилежність ст. 118 ДФЄС щодо утворення європейських прав інтелектуальної власності та ухвалення одностайного рішення Радою стосовно мови таких прав регламентом № 1257/2012 не утворено охорони прав у межах ЄС, запропонована система має визначатися нормами міжнародного та національного права (*The Union, 2015*).

Відповідаючи на це, Wouter Pors у статті «Пакет актів про єдиний патент, Суд Справедливості та подальша відповідь представникам академічних установ» (*Pors, 2015*) зазначає, що акти щодо єдиного патенту є сумішшю правових культур держав-учасниць з відсутністю можливості досягти компромісу з певних питань та залишеними прогалинами для рішень Єдиного патентного суду. Так, зокрема, не визначено, коли має бути винесено остаточне рішення суду у випадку, якщо патент визнано нечинним або порушені права на патент. Ст. 33 (3) Угоди про єдиний патент містить компроміс, що передбачає різні

варіанти у випадку біфуркації<sup>34</sup> судового розгляду у разі подання зустрічного позову щодо визнання патенту нечинним у справах про порушення прав на патент. Можливість біфуркація під час судового розгляду передбачена законодавством ФРН, Австрії, Угорщини, проте її не існує в інших 22 державах-учасниках Угоди. Замість вибору певного одного варіанта Угода передбачає два види розгляду: або одночасно розглядати позови щодо порушення прав та зустрічний позов про визнання патенту нечинним з призначенням судді, який спеціалізується у відповідній галузі техніки, або передати розгляд позову про визнання патенту нечинним центральному відділенню Суду та призупинити чи продовжити розгляд позову щодо порушення прав. На думку автора, політичний компроміс є ключовою характеристикою законодавчого процесу ЄС. З точки зору правового вдосконалення акти, що ухвалюються ЄС та його державами-членами, не завжди пропонують краще з можливих рішення. Проте, оскільки пакет актів про єдиний патент не містить серйозних суперечностей із чинним правом ЄС, вважається, що Єдиний патентний суд зможе вирішити питання співвідношення права ЄС та пакета законів про єдиний патент, за потреби звертаючись за роз'ясненнями стосовно права ЄС до Суду Справедливості, як це передбачено ст. 21 Угоди про Єдиний патентний суд та ст. 267 ДФЄС (Pors, 2015, P. 135—136).

## Висновки

1. Утворення єдиної патентної охорони в ЄС та здійснення кроків щодо уніфікації законодавства з охорони винаходів було першою з ініціатив Європейської економічної спільноти з запровадження регіональної системи охорони прав інтелектуальної власності. Проте процес уніфікації законодавства з охорони винаходів та утворення єдиної патентної охорони тривав майже 60 років. На відміну від законодавства щодо торговельних марок, промислових зразків, географічних зазначень, авторського права і суміжних прав, його особливістю стала суттєва роль міжнародних угод в уніфікації національного законодавства та побудова регіональної системи єдиної охорони прав на винаходи як складної системи міжнародного права, права ЄС та національного права держав-членів ЄС. При цьому ухвалення у 2012 р. актів щодо єдиного європейського патенту, ідея якого була започаткована проектом Європейської конвенції щодо європейського патентного права 1962 р., було результатом складних домовленостей між державами-членами з провідним впливом політичних рішень, однак не правової досконалості вирішення багатьох питань.

<sup>34</sup> Біфуркація (*bifurcated trial*) — розподіл судового процесу на етапи, в яких різні питання суд розглядає окремо. Наприклад, судовий процес, під час якого питання відповідальності за нанесену фінансову шкоду або травму розглядаються окремо від розгляду суми відшкодування. Вказана форма розгляду має переваги, оскільки, якщо особа буде визнана невинною, то відсутня необхідність витрат коштів та часу на пред'явлення доказів та свідків щодо відшкодування. Див.: URL: <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/bifurcated+trial> (Last accessed: 01.07.2017).



2. Особливістю наближення законодавства держав-членів ЄС щодо винаходів було досягнення уніфікації основних положень національного матеріального права з ухваленням у 1963 р. у рамках Ради Європи Конвенції про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи, а також уніфікація процесуальних положень відповідно до Європейської конвенції щодо формальностей для подання патентних заявок Ради Європи 1953 року та Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи 1954 року.

3. Другий етап уніфікації національного законодавства пов'язаний з намаганням ЄЕС у 1965—1989 рр. утворити систему видачі патенту Спільноти як важливого інструменту спільного ринку, що діяв би одночасно на території всіх держав-членів (проект Європейської конвенції щодо європейського патентного права 1962 року та Конвенція про європейський патент для Спільного ринку 1975 року, Змінена Угода про патент Спільноти 1989 року). Однак замість реалізації цієї ідеї перевагу було надано рішенню, що менше обмежувало компетенцію держав-членів: з ухваленням у 1973 р. Європейської патентної конвенції та утворенням Європейського патентного офісу, діяльність якого перебувала поза компетенцією Європейського Союзу.

Характерною для цього етапу була подальша уніфікація процедур розгляду заявок та видачі охоронних документів, положень щодо обсягу майнових прав, що надаються патентом, а також гармонізація національними судами захисту прав на винаходи у зв'язку з приведенням національного законодавства у відповідність до положень Європейської патентної конвенції та Конвенції ЄЕС 1975 та 1989 рр., а також у відповідність до рішень Суду ЄС, що враховували юриспруденцію ЄПВ (Case C 34/10 тощо).

На відміну від уніфікаційного впливу конвенцій застосування директив як інструменту гармонізації у цілях наближення законодавства не було успішним з ухваленням лише «галузевої» директиви з охорони винаходів у галузі біотехнології (проекти директив щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютером, та корисних моделей не були ухвалені).

4. Характерним для процесу уніфікації законодавства щодо винаходів у ЄС є перетин, взаємний вплив і роль в уніфікації документів міжнародних організацій та законодавства ЄС.

Так, перші міжнародні документи з уніфікації патентного законодавства в Європі були ухвалені Радою Європи, ряд їхніх положень увійшло до Європейської патентної конвенції 1973 р. Конвенція Ради Європи про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи 1963 р. суттєво вплинула на зміст Договору про патентну кооперацію та Договору про патентне право ВОІВ. Низка положень директиви 98/44/ЄЕС 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів ухвалена з урахуванням практики розгляду справ апеляційних палат ЄПВ. Положення директиви щодо об'єктів, патентування яких є неприпустимим (способи клонування людей, використання людських ембріонів тощо), випадки патентоздатності, визначення біотехнологічного винаходу, біологічного матеріалу, способу у сфері мікробіології були

внесені до Інструкції до ЄПК у 1999 р. Вказане розширило сферу дії директиви та призвело до змін національного законодавства держав-учасниць Європейської патентної конвенції, які не є членами ЄС, з наближенням законодавства цих країн з охорони біотехнологічних винаходів відповідно до положень директиви 98/44/ЄЕС.

5. Третій етап уніфікації національного законодавства пов'язаний із запровадженням єдиного європейського патенту та має принципові відмінності від промислового зразка Спільноти та торговельної марки Спільноти у частині правових підстав уведення і дії документів міжнародного права. На відміну від єдиних титулів: промисловий зразок та торговельна марка Спільноти, що базуються виключно на праві ЄС з дією на території всіх держав-членів ЄС та відносно яких застосовуються судові механізми Європейського Союзу, єдиний європейський патент видається за Європейською патентною конвенцією, що перебуває за межами юрисдикції ЄС, на території лише держав-учасниць механізму посиленої співпраці. При цьому отримання та використання патенту, окрім норм ЄПК, регламентується також положеннями права ЄС і зі значного кола питань — законодавством держав-членів. Розгляд суперечок щодо єдиного патенту здійснюється відповідно до міжнародного договору держав-учасниць — Угоди про Єдиний патентний суд, за якою створюється самостійна від ЄС судова система.

Незважаючи на положення щодо визнання Судом верховенства права ЄС, Суд має співробітничати з Судом ЄС лише стосовно належної інтерпретації положень регламентів 1257/2012 та 1260/2012, які містять окремі положення стосовно єдиного патенту. Розглядаючи справи, суди мають застосовувати міжнародне право (ЄПК), право ЄС (регламенти Спільноти) та національне право. Ці ускладнення призвели до оцінки єдиного патенту як результату в чималому ступені політичного компромісу, а не правової визначеності та досконалості.

6. Важливим результатом уведення єдиного європейського патенту є зменшення витрат та організаційних зусиль на забезпечення охорони прав на винаходи на території держав-членів ЄС у порівнянні з традиційним європейським патентом, а також дія патенту одночасно на території всіх держав-учасниць. Водночас нова система характеризується як суміш правових культур держав-членів із відсутністю компромісного рішення з певних питань, з прогалинами та невирішеними питаннями, що зокрема стосується:

- ускладненого правового режиму єдиного європейського патенту, що визначається нормами міжнародного права, права ЄС та національного права;
- дії патенту не на всій території ЄС, а лише на території держав-учасниць механізму посиленої співпраці;
- ускладненої судової системи, непрямої участі у судочинстві Суду ЄС;
- відсилання з ряду принципових питань до національного законодавства, що може призвести до різниці у застосуванні (передання прав на патенти та ліцензування, примусові ліцензії, порушення прав тощо). Відсутність примусових ліцензій на території всіх держав-учасниць може призвести до неви-

гідних умов для третіх сторін, які мають намір отримати доступ до запатентованої технології.

Унаслідок відсутності спільної позиції держав-членів ЄС під час уведення єдиного патенту не було використано ст. 118 (1) ДФЄС щодо «утворення європейських прав інтелектуальної власності для забезпечення уніфікованого захисту прав інтелектуальної власності у всій Спільноті» та встановлення Радою одноголосно вимог «щодо мови європейських прав інтелектуальної власності».

Перспективи діяльності нової системи пов'язують із напрацюванням уніфікованих спільних стандартів розгляду судових справ та підбором висококваліфікованих суддів.

### **3.1.2. Винаходи у галузі біотехнології**

Ухвалення Директиви 98/44/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 р. про правову охорону біотехнологічних винаходів (Directive, 1998; Капіца, 2005) було найтривалішим в ЄС. Дискусії продовжувалися більш десяти років і викликали широку реакцію в політичних колах, суспільстві, серед фахівців (Kamstra, 2002; Lim, Christie, 2005, P. 236—266; Гілленбранд, 2003, С. 42—48). При цьому початкова мета директиви — гармонізація законодавства держав-членів ЄС з технічних аспектів патентування біотехнологічних винаходів — не була сприйнята та суттєво розширена із забезпеченням гарантій від порушення етичних норм стосовно людини та живих істот. Етичні питання стали причиною розвитку та моніторингу директиви та саме їхнім впливом спричинені рішення Суду Справедливості та оцінки директиви.

#### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні***

У 1983 р. у повідомленні «Біотехнології у Спільноті» ЄК було підкреслено особливу важливість для медицини, промисловості та сільського господарства використання біотехнологічних досягнень. Зазначено, що відсутність провідних позицій Європи у цій галузі пов'язана з фрагментарністю наукових досліджень та відсутністю на рівні Спільноти сприятливого середовища для інновацій; існує також суттєва різниця у законодавстві держав-членів щодо патентування біотехнологічних винаходів і судової практики. Передбачалося, що Комісія підготує пропозиції до Ради ЄС стосовно європейського підходу охорони прав інтелектуальної власності у сфері біотехнології<sup>35</sup>.

У 1985 р. у Білій книзі «Завершення створення Внутрішнього ринку» Комісія відзначала нагальність прийняття заходів у зв'язку з відмінністю патентування біотехнологічних винаходів у державах-членах<sup>36</sup>. Зазначалося, що законодавство держав-членів ЄС та Європейська патентна конвенція були хвалені, коли сучасної біотехнологічної галузі не існувало, тому чинне

<sup>35</sup> Biotechnology in the Community. COM (83) 672 final/2 ANNEX, 3 October 1983.

<sup>36</sup> Commission White Paper for the European Council «Completing the internal market», COM (85) 310 final.

законодавство не відповідає вимогам сьогодення. Надання патентної охорони біотехнологічним винаходам свідчить про суттєві відмінності у діяльності патентних відомств, а також про різну судову практику<sup>37</sup>. З точки зору Комісії, утворення гармонізованої системи патентного права у цій галузі буде сприяти розвитку біотехнологічної індустрії у Спільноті (п. 10 проекту Директиви).

Зазначимо, що істотний вплив на законодавство держав-членів з патентування біотехнологічних винаходів було здійснено двома міжнародними конвенціями, норми яких стосовно наук про життя базувалися на рівні знань 1950-х рр.: Міжнародної конвенції про охорону нових сортів рослин 1961 року та Конвенції про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи 1963 року (Страсбурзька конвенція). Більшість патентних законів держав-членів було ухвалено наприкінці 1970 — початку 1980-х рр. унаслідок гармонізації національного законодавства відповідно до ЄПК (1973) та Конвенції про європейські патенти для Спільного ринку (1975). Щодо біотехнологічних винаходів у вказаних конвенціях відображалися норми Конвенції UPOV та Страсбурзької конвенції, які також були використані у ЄПК (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 184—185). Підходом як ЄПК, так і національних законів було застосування традиційної концепції «технічних» винаходів, яку зрідка використовували для біологічних винаходів із традиційними вимогами щодо патентоздатності, а також уявлення, ніби винаходи, що стосуються живих організмів, можуть стосуватися об'єктів мікро- і макробіології (п. 23 проекту директиви). Таким чином, ЄПК виключає з патентного захисту рослини (сфера захисту Конвенції UPOV) та породи тварин, проте дозволяє патентування мікробіологічних способів, продуктів, які отримані такими способами (ст. 53 (b)), штамів мікроорганізмів. Подальші біотехнологічні дослідження засвідчили, що межі між мікро- та макробіологією є умовними, як і розуміння поняття «технічності» винаходу. Чинні національні закони і міжнародні конвенції не давали відповіді на важливі питання:

- патентоздатність живих організмів з точки зору виключення відкриття з патентного захисту та врахування критерію новизни; що можна позначити термінами «мікробіологічний» та «суттєво біологічний процес», чи може мікроорганізм бути продуктом «мікробіологічного процесу» тощо;
- до чого призводитиме виключення з патентного захисту рослин та порід тварин за можливості патентувати мікроорганізми і таксономічні одиниці, інші ніж сорти рослин та породи тварин, а також можливість патентування частин рослин, порід тварин або їхнє використання;
- який обсяг охорони має надаватися живим організмам з урахуванням їх самовідтворення;
- вимоги щодо розкриття винаходу — коли письмовий опис винаходу треба доповнювати депозитуванням мікроорганізмів або інших самовідтворюваних організмів (п. 28 проекту директиви).

<sup>37</sup> Proposal for the Council directive on the legal protection of biotechnological inventions. Brussels, 17 October 1988. COM (88) 496 final.

### **Мета гармонізації**

В ухваленій директиві 1998 року необхідність гармонізації законодавства держав-членів щодо охорони біотехнологічних винаходів пов'язувалась з трьома основними чинниками: 1) розбіжності в системах правового захисту біотехнологічних винаходів у державах-членах, що обумовлює бар'єри торгівлі та розвитку Внутрішнього ринку та їхнього поглиблення унаслідок різного тлумачення законодавства національними судами; 2) забезпечення захисту біотехнологічних винаходів для промислового розвитку Спільноти, урахування значного обсягу інвестицій, що потребують розробки у сфері генної інженерії, високого ризику та необхідності адекватного юридичного захисту для заохочення інвестицій; 3) обмеження правового захисту, що стосується патентоздатності біологічного матеріалу як такого та патентоздатності елементів людського походження (п. 1, 2, 3, 13 преамбули директиви 98/44/ЄС).

У процесі підготовки директиви Єврокомісія брала до уваги вимоги Конвенції ООН з біологічного різноманіття (1992), яка встановила принцип суверенного права націй на власні генетичні ресурси та їх згоду на надання доступу до цих ресурсів на взаємно узгоджених засадах; зобов'язувала країни надавати доступ до генетичних ресурсів та здійснювати трансфер технологій, пов'язаний з ними, а також положення ст. 27 (3)(b) Угоди *TRIPS* (1993), що передбачає патентний захист використання мікроорганізмів, небіологічних та мікробіологічних процесів. Враховано й положення конвенції Ради Європи з біоетики та біомедицини (1997), підписаної 21 країною Європи: генетичний інжиніринг дозволено лише як засіб попередження, для діагностичних і терапевтичних цілей та якщо вказане не має на меті зміну геному нащадків людини. Використання штучного запліднення для вибору полу дитини заборонено, за винятком випадків запобігання серйозним спадковим відхиленням. Заборонено створення людських ембріонів для дослідницьких цілей, є вимога щодо адекватного захисту ембріонів, якщо їх дослідження дозволяється країнами. Конвенція також забороняє використання з фінансовими цілями будь-якої частини людського тіла (ст. 2). Це безпосередньо стосується патентування генетичного матеріалу людини.

### **Підготовка директиви**

Проект директиви (1988) зосереджував увагу на технічних питаннях патентування. Новими відносно ЄПК та законодавства ряду держав-членів ЄС були визначення:

- принципової можливості патентування живої матерії (на час розробки проекту директиви лише деякі національні суди держав-членів напрацювали доктрину патентного захисту живої матерії) (ст. 2);
- можливості патентування використання сортів рослин та порід тварин (ст. 4);
- мікробіологічного процесу (ст. 5).
- обсягу права, що надається патентом (ст. 10—13) тощо (Proposal, 1988).

На ранній стадії обговорення до проекту директиви було додано «привілей фермерів» — надання примусової невиключної ліцензії для використання винаходу, захищеного патентом, якщо це потрібно селекціонеру для його селекційної роботи. Визначено було також принцип взаємності — надання таким селекціонером власнику патенту перехресної ліцензії на право користування сортом.

Проте з 1994 р. основним питанням у ході обговорення директиви Європейським Парламентом стало патентування генів, роль етичних і моральних критеріїв у патентуванні, визначення різниці між відкриттям і винаходом стосовно елементів тіла людського походження та намагання розповсюдити фермерській привілей на трансгенних тварин. Застосування етичних вимірів щодо патентного права стало другою основною метою запровадження директиви (Kamstra, Döring, 2002).

У 1995 р. Комісія підготувала доповнений проект директиви, що враховував певні зауваження Парламенту. Під час другого розгляду Європейським Парламентом (вказане є досить несподіваним для практики роботи парламенту) проект розглядали шість комітетів з підготовкою 450 зауважень, з яких 65 було схвалено Комітетом з правових питань та прав громадян. Обговорювався варіант обмеження патентування тільки процесом, проте вважалося, що таке обмеження призведе до зменшення інвестицій у дослідження та розробки. Остаточний проект директиви (1998) ухвалено під час складних обговорень з державами-членами, законодавство яких відрізнялося від проекту (Нідерланди, Італія, Бельгія) <sup>38</sup>.

### ***Патентоздатність біотехнологічних винаходів, обсяг захисту, ліцензування***

Директива визначає принципи патентоздатності, обсягу захисту, вимоги щодо перехресного ліцензування та депонування біологічного матеріалу. Суттєвим є надання у директиві визначень: біологічного матеріалу (біологічний матеріал означає «будь-який матеріал, що містить генетичну інформацію та здатний самостійно розмножуватись або бути розмноженим у біологічній системі»), мікробіологічного процесу, суто біологічного процесу вирощування рослин або тварин (ст. 2). У той же час визначення біологічного матеріалу стосується ДНК, але не з'ясовує питання щодо РНК (яка містить генетичну інформацію, проте звичайно не відтворює себе) та протеїнів (Kamstra, Döring, 2002). Значну увагу у директиві приділено різниці між відкриттям та винаходом стосовно людського організму, що було одним із основних питань дискусій у Європейському Парламенті. Так, 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

---

<sup>38</sup> 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.



становити патентоздатний винахід (ст. 5). У той же час біологічний матеріал, відокремлений від свого природного середовища або виготовлений шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він раніше був наявний у природі (ст. 3(2)). Вказане положення є узагальненням Правил ЄПК (С: IV 2.3) та законодавства держав-членів. Основним у визначенні є принцип ізольованості від природного середовища, що відокремлює винахід та відкриття. Положення статті 3(2) уточнюється у ст. 5(2) із зазначенням можливості патентування ланцюжків або частини ланцюжків гена, навіть, якщо структура вказаних елементів є ідентичною структурі природного елемента. Вказане було позитивно сприйнято представниками промисловості, як чітке визначення можливості патентування молекул, що містять генетичну інформацію. Таким чином, директива не передбачає патентний захист винаходів, які розширюють обсяг знань без використання його з новими цілями (Aerts, 2004, Р. 349—360).

Випадки непатентоздатності біотехнологічних винаходів з мотивів суспільних інтересів та норм моралі визначає ст. 6. Непатентоздатними визнано: процеси клонування людських істот; процеси змінювання через зародкову лінію генетичної totoжності людських істот; використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; процеси змінювання генетичної totoжності тварин, які можуть завдати їм страждань, без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварин, а також тварин, що виникають внаслідок таких процесів. Останнє відображає Рішення Технічної апеляційної ради ЄПВ Т19/90 щодо ретельного аналізу під час вирішення питання щодо патентоздатності страждань тварин і можливих ризиків для навколишнього середовища та корисності винаходу для людства.

Ст. 8, 9 директиви розширюють обсяг захисту біотехнологічних винаходів у порівнянні з традиційним обсягом охорони, що надається технічним рішенням. Це стосується поширення захисту на біологічний матеріал, що походить від запатентованого біологічного матеріалу через генеративне або вегетативне розмноження, а також на біологічний матеріал, вироблений за запатентованим процесом, який дозволяє через таке розмноження його отримання з конкретними характеристиками (ст. 8). Із цього правила директивою встановлені винятки — «фермерські привілеї» (ст. 10, 11): дозвіл на використання фермерами урожаю для генеративного або вегетативного розмноження у власному господарстві. Те саме стосується продажу або будь-якої іншої форми комерціалізації племінного поголів'я або іншого тваринного репродуктивного матеріалу фермерові власником патенту або з його згоди, з одночасним отриманням фермером права на використання захищеного живого матеріалу для сільськогосподарських цілей. Стосовно сортів рослин «фермерські привілеї» були визначені Конвенцією з охорони сортів рослин *UPOV*. Директива поширює аналогічні правила на репродуктивний матеріал тварин.

Новим для права ЄС є встановлення умов примусового ліцензування щодо біотехнологічних винаходів, якщо селекціонер не може придбати або застосувати право на сорти рослин, не порушуючи попереднього патенту. У цьо-

му випадку держави-члени передбачають, що, коли така ліцензія за умови сплати роялті надається, власник патенту також матиме право на перехресну ліцензію на розумних умовах для користування захищеним сортом. Теж саме стосується прав власника патенту біотехнологічного винаходу з можливістю отримання (за умови сплати роялті) примусової ліцензії на використання захищеного сорту рослин із наданням селекціонеру перехресної ліцензії для користування винаходом (ст. 12).

### **Розвиток та практика застосування законодавства**

За директивою (ст. 16) Єврокомісія має здійснювати моніторинг її реалізації з поданням звітів до Європейського Парламенту і Ради ЄС разом із пропозиціями щодо розвитку та змін у патентному праві у галузі біотехнології та генетичного інжинірингу. При цьому треба враховувати відповідність положень директиви технологічному розвитку, а також суспільну думку щодо цієї сфери технологій.

У підготовленому у 2002 р. звіті «Розвиток та вплив патентного права у галузі біотехнологій та генетичного інжинірингу»<sup>39</sup> зазначено, що європейські законодавці спромоглися створити систему, яка відповідає етичним принципам, визнаним у Спільноті. Визначено напрями, що потребують подальшого дослідження юристами, економістами та науковцями, зокрема патентоздатність генів, ізольованих від людського тіла, стовбурних клітин людини і клітин, отриманих від них. Комісія також оприлюднила кілька досліджень з актуальних питань охорони біотехнологічних винаходів. У 2002 р. було представлено звіт з оцінкою наслідків для фундаментальних досліджень у сфері генної інженерії неопублікування або запізненого опублікування результатів, що стосуються патентоздатних об'єктів<sup>40</sup>. Основний висновок: лише невелика частина дослідників та установ дійсно відчуває певні затримки у разі опублікування результатів досліджень. Приділено увагу актуальності введення на міжнародному рівні «пільгового періоду», протягом якого можна публікувати або іншим чином оприлюднювати результати досліджень до дати подання заявки на винахід та необхідності активізації діяльності ВОІВ у цьому напрямі<sup>41</sup>.

Представники промисловості та наукових кіл підтримали пропозицію щодо введення у державах-членах ЄС механізму попередніх патентних заявок

---

<sup>39</sup> Commission Report: Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering. COM (2002) 545 final, 07.10.2002.

<sup>40</sup> 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. COM (2002) 2.

<sup>41</sup> Варто вказати, що пільговий період в Україні, деяких інших країнах СНД становить 12 місяців, в ЄС він відсутній, ЄПК передбачає лише шестимісячний строк розкриття винаходу, що не впливає на новизну: у випадку зловживання відносно заявника чи показу винаходу на офіційно визначених виставках.

(*provisional patent application*). Так, відповідно до п. 1 ст. 5 Договору про патентне право, дата подання заявки на винахід може бути встановлена за датою подання неповного обсягу матеріалів заявки, мінімальні вимоги до яких визначені Договором. Однак вказані норми не передбачені ст. 78 ЄПК (Вимоги до заявки на європейський патент) та законодавством держав-членів. Крім того, науковці та дослідники наголосили, що отримання допомоги у заповненні патентних заявок є дуже важливим, а підприємці та патентні повірені не вважали це питання важливим.

У зв'язку з неприведенням законодавства дев'яти держав-членів у відповідність до директиви, Комісія у 2003 р. ініціювала справу щодо імплементації директиви у Суді Справедливості (Відносно ФРН, Угорщини, Бельгії, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Швеції). На думку Єврокомісії, незастосування цієї директиви ставить роботу європейського біотехнологічного сектору під загрозу. Нездійснення імплементації директиви у строк (до 30.06.2000 р.) було пов'язано переважно із сумнівами щодо патентування біологічного матеріалу та питаннями етики. Але з точки зору Комісії, директива містить чіткі положення, які забезпечують безпеку гідності особи, що було підтверджено рішенням Суду Справедливості від 9 жовтня 2001 р.<sup>42</sup>

З урахуванням положень директиви 98/44/ЄС, Адміністративна рада Європейської патентної організації 16 червня 1999 р. ухвалила рішення про внесення змін до Інструкції до ЄПК, які вступили в силу у 1999 р. Вказане стосувалося виключень із патентоздатності способів клонування людей, використання людських ембріонів для промислових та комерційних цілей, патентування людського тіла, особливостей патентування генів тощо, визначених ст. 5, 6 директиви (Правила 28, 29). До Правил були внесені визначення біотехнологічного винаходу, біологічного матеріалу, сорту рослини і способу у сфері мікробіології, зазначені випадки патентоздатності біотехнологічних винаходів відповідно до ст. 3, 4 (2) директиви.

Таким чином, директива вплинула не тільки на уніфікацію положень національного патентного законодавства держав-членів ЄС, а й на видання європейських патентів для значно більшого кола держав-учасниць ЄПК зі встановленням принципів можливості патентування біологічного матеріалу, відокремленого від свого природного середовища, винаходів, що стосуються рослин і тварин, якщо технічне втілення винаходу не обмежується певним сортом, а також вимог щодо розкриття у заявці промислового застосування ланцюжка або частини ланцюжка гена.

У 2004 р. Комісією було представлено звіт «Оцінка патентування послідовностей ДНК (полінуклеотидів) в Європейському Союзі та обсягу їх охорони»<sup>43</sup> та у 2005 р. — стосовно розвитку та проблем патентного права у

<sup>42</sup> Court of Justice, Ruling of October 9, 2001. Case C377/98.

<sup>43</sup> Patenting DNA sequences (polynucleotides) and scope of protection in the European Union: an evaluation. Background study for the European Commission within the framework of the Expert Group on Biotechnological Inventions. European Commission. 2004 EUR 21122.

галузі біотехнології та генетичного інжинірингу<sup>44</sup>. Звіти присвячено питанням, що мали значний суспільний резонанс та стосувалися патентування генів та людських плюрипотентних ембріональних стовбурових клітин. Розглянуто дві моделі патентування генів: класична з можливістю обмеження майбутнього використання таких генів та з обмеженням їх використання лише для окремих цілей, визначених у патентній заявці (*purpose-bound protection*). Останнє визначено законодавством Франції та ФРН і враховує з позиції цих країн етичні аспекти використання винаходів. Комісією не було ухвалено рішення з цього питання із запровадженням моніторингу економічних наслідків різного застосування директиви.

Складнішою визнано ситуацію з патентування ембріональних стовбурових клітин та відмінностями у патентуванні тотипотентних стовбурових клітин (що можуть розвинути у живий організм) та плюрипотентних стовбурових клітин (для яких це неможливо). Дискусія щодо патентування плюрипотентних стовбурових клітин набула резонансу у 2004 р., коли корейські дослідники заявили про експерименти з «терапевтичного клонування» плюрипотентних стовбурових клітин з отриманням клітин, що містять таку ж генетичну інформацію, як і у пацієнта, та дають змогу лікувати захворювання пацієнта без уражень його імунної системи. З точки зору Європейської групи з етики та Комісії, вимоги директиви у цілому чіткі — визнано неприпустимість патентування тотипотентних стовбурових клітин, оскільки ст. 5 заборонено патентування організму людини на різних стадіях його формування та розвитку. Стосовно плюрипотентних стовбурових клітин ситуація є складнішою, пов'язаною з правовим визначенням поняття «ембріон», а також обсягу досліджень, які дозволяється виконувати з ембріоном, що визначає національне законодавство, істотно різне у державах-членах ЄС. Комісія запропонувала відмовляти в отриманні патентів з причин публічного порядку або моралі (ст. 6 (1) директиви), а також у зв'язку зі швидким розвитком досліджень у вказаній галузі, на цьому етапі обмежитися лише здійсненням моніторингу ситуації та ініціювати дослідження етичних і правових аспектів патентування клітин (Report, 2005, С. 6).

Проте патентування стовбурових клітин набуло суттєвого драматизму у зв'язку з рішенням Суду ЄС від 18 жовтня 2011 р. *C-34/10 Oliver Brüstle v Greenpeace eV*. Ст. 6 (2)(с) директиви визначає, що вважається непатентоздатним використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей. Надаючи інтерпретацію цьому рішенням, Суд визначив, що винахід не є патентоздатним, якщо заявлений процес передбачає руйнування «ембріона людини». Справа стосувалася позову *Greenpeace* до Федерального патентного суду ФРН щодо скасування патенту, пов'язаного з утворенням нових нервових клітин, які було отримано з стовбурових клітин людського ембріона. Передбачалося застосування таких клітин для лікування хвороб, наприклад хво-

<sup>44</sup> Report from the Commission to the Council and the European Parliament «Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering». COM (2005) 312 final, 14.07.2005.

роби Паркінсона. Судом ЄС було визначено, що «людський ембріон» — це все, що може розвинути у людську істоту. Запліднений або не запліднений ембріон людини, який було стимульовано до ділення, однаково має можливість розвинути у живий організм. Таким чином, за висновком Суду, якщо стовбурові клітини на стадії бластоцисти (*blastocyst stage*) є ембріонами, що мають бути зруйновані для застосування винаходу, такий винахід є непатентоздатним (С-34/10).

Наслідком цього рішення став висновок Комітету з правових питань та Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики щодо проекту Регламенту ЄС, що започатковує «Горизонт 2020» — Рамкову програму для досліджень та інновацій (2014—2020), про врахування рішення Суду ЄС *Case 34/10* та заборону фінансування досліджень, які передбачають «руйнування людських ембріонів або які використовують людські ембріональні стовбурові клітини»<sup>45</sup>. Відзначимо, що у заявах *ALLEA* щодо патентоздатності та фінансування досліджень, пов'язаних з ембріональними стовбуровими клітинами 2012—2013 рр., висловлено занепокоєність, що це рішення Суду ЄС призведе до обмеження досліджень у важливій для медицини сфері. Адже рішення стосувалося саме патентоздатності винаходів у рамках директиви 98/44/ЄС та не передбачало визначення етичних норм із ширшим застосуванням, ніж для біотехнологічних винаходів. Визнана й важливість використання людських ембріональних клітин для фундаментальних досліджень і піонерських застосувань для охорони здоров'я. Останнє підтвердив Форум генетичних досліджень Швеції (*ALLEA*, 2012; *ALLEA*, 2013).

У заяві зазначено, що регламент № 1291/2013 щодо Рамкової програми «Горизонт 2020» встановив, що Комісія не буде фінансувати дослідження, які стосуються клонування людини, змінювання через зародкову лінію генетичної тотожності людських істот (вказані положення майже тотожні визначенню непатентоздатних винаходів за ст. 6 (2) (a) (b) директиви. Проте ширше ніж у ст. 6 (2) (c) директиви (непатентоздатність використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей) визначено заборону фінансування досліджень, якими передбачається створення людського ембріону для цілей досліджень або для цілей виробництва стовбурових клітин, у тому числі перенос ядра соматичної клітини (*somatic cell nuclear transfer*) (ст. 19 (3)), що є прямим наслідком рішення Суду ЄС. Дослідження, що стосуються стовбурових клітин (ембріональних і клітин дорослих людей), можуть лише фінансуватися, якщо така можливість передбачається законодавством держав-членів. У регламенті також вказано, що ці положення можуть бути переглянуті у світлі нових наукових досліджень.

У 2014 р. Суд ЄС знову розглянув проблеми патентування винаходів, пов'язаних із використанням стовбурових клітин. Справа стосувалась відмови

<sup>45</sup>The Opinion of 18 September 2012 of the Committee on Legal Affairs for the Committee on Industry, Research and Energy, on the proposal for a Regulation to be enacted by the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 — The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020). AD\913037EN.

Патентного відомства Великої Британії надати патент Міжнародній корпорації зі стовбурових клітин (МКСТ) на метод партеногенетичної стимуляції ооцитів<sup>46</sup> для продукування людських ембріональних стовбурових клітин. Підставою відмови, аналогічно рішенню Суду 2010 року (Case 34/10), був висновок про можливість розвитку зародкової клітини у людський ембріон. Проте під час розгляду апеляції та судового розгляду МКСТ були надані матеріали, що свідчили, що, виходячи з сучасних наукових знань, партенот (гаплоїдний організм, що розвивався партеногенетичним шляхом) ніколи не може розвинути у людський ембріон, оскільки, на відміну від заплідненої яйцеклітини, він не містить батьківську ДНК. Розглянув ці обставини, Суд ЄС<sup>47</sup> зазначив, що стаття 6 (2) директиви має бути інтерпретована таким чином: незапліднена людська яйцеклітина, ділення якої та подальший розвиток було стимульовано партеногенезом, не є «людським ембріоном», якщо у світлі сучасних наукових знань вона не має здатності перетворитися у людський організм.

### ***Перспективи розвитку законодавства***

У 2012 р. Комісією було поновлено діяльність постійної групи експертів щодо оцінки розвитку та застосування патентного права у галузі біотехнології та генетичного інжинірингу (Commission decision, 2012). На цей час основні питання, що розглядає група, — патентоздатність людських стовбурових клітин та питання, пов'язані з патентуванням рослин<sup>48</sup>. Судова практика застосування директиви, звіти Комісії, дослідження патентного права у сфері біотехнології, діяльність експертних груп свідчать про такі можливі напрями розвитку права ЄС стосовно біотехнологічних винаходів:

- обсяг охорони патентом послідовності генів, ізольованих від людського тіла; обмеження у патентній заявці майбутнього використання генів лише для певних визначених у заявці цілей;
- уточнення поняття «людський ембріон» та уточнення випадків, коли заборонено чи є можливим патентування плюрипотентних стовбурових клітин та колоній клітин, отриманих від них, а також пряме визначення у директиві заборони патентування тотипотентних стовбурових клітин;
- визначення законодавством ЄС дій, які заборонено виконувати з людським ембріоном;

---

<sup>46</sup> Незапліднена жіноча зародкова клітина, що переростає у яйцеклітину після двох мейотичних ділень (female germ cell that gives rise to an ovum after two meiotic divisions).

<sup>47</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) 18 December 2014 in Case C-364/13, Request for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (United Kingdom), made by decision of 17 April 2013, received at the Court on 28 June 2013, in the proceedings International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.

<sup>48</sup> 9th meeting of the Expert Group on the Development and Implications of Patent Law in the Field of Biotechnology and Genetic Engineering. Summary minutes. BIO/2015/2 FINAL. Brussels, 5 February 2015.



- упровадження в державах-членах попередніх патентних заявок (*provisional patent application*) та надання консультативної підтримки науковим установам та МСП щодо патентування з метою полегшення подання патентних заявок.

Потрібно зазначити, що у грудні 2004 р. ЄС було подано до Всесвітньої організації інтелектуальної власності пропозицію щодо зазначення у патентній заявці походження чи джерела генетичних ресурсів та пов'язаних із цим відомостей<sup>49</sup>. Ця норма повинна застосовуватись до міжнародних, регіональних та національних заявок на отримання патенту. Якщо заявник відмовляється вказати вищезазначену інформацію або якщо надає її неправильно, розгляд заявки має припинитися. Метою пропозиції є створити на міжнародному рівні ефективну систему розкриття інформації в патентних заявках.

## Висновки

1. Директива 98/44/ЄС визначила істотні положення матеріального права щодо біотехнологічних винаходів: поняття «біологічний матеріал», «мікробіологічний процес»; непатентоздатні об'єкти, обсяг захисту, випадки примусового ліцензування. Її ухвалення призвело до утворення єдиних стандартів патентної охорони для біотехнологічних винаходів як на рівні держав-членів ЄС, так і ЄПК. Ухвалення директиви також стало реалізацією важливої політичної та економічної мети ЄС — створення правових умов розвитку біотехнологічної індустрії та посилення конкурентних позицій Спільноти. Особливість гармонізації законодавства держав-членів щодо біотехнологічних винаходів — принципова зміна початкової концепції гармонізації та перехід від наближення технічних вимог патентування у першому проекті директиви (1988) до провідної ролі етичних і моральних принципів патентної охорони та оцінки реалізації законодавства.

2. Суттєвим є вплив директиви не тільки на національне законодавство держав-членів, але й на ухвалення у 1999 р. змін до ЄПК із розповсюдженням таким чином стандартів охорони біотехнологічних винаходів на держав-учасниць ЄПК, що не є членами ЄС. Директива також надала поштовх обговоренню уніфікації патентування біотехнологічних винаходів на міжнародному рівні.

3. Характерним є провідний вплив етичних і моральних принципів на тлумачення та розвиток директиви з уточненням її положень рішеннями Суду ЄС щодо патентоздатності стовбурових людських клітин. Етичні принципи, визначені Судом ЄС, набули значення, що виходить власне за межі патентного права. Це призвело до змін та обмежень у фінансуванні наукових досліджень Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», пов'язаних

<sup>49</sup> 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, 2004. URL: [http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european\\_community.pdf](http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european_community.pdf) (Last accessed: 01.07.2017).

з людськими ембріонами. Водночас у ЄС відсутні оцінки впливу директиви на економічні показники розвитку біотехнологічної індустрії, роль саме правових засобів розвитку біотехнологічного сектору оцінюється неоднозначно.

4. Нині Європейський Союз не передбачає принципово переглядати зміст положень директиви. Основні напрями розвитку права ЄС стосовно біотехнологічних винаходів, як свідчить практика застосування директиви, пов'язані з уточненням обсягу охорони патентом послідовності генів; уточненням поняття «людський ембріон» та випадків патентування плюрипотентних стовбурових клітин і колоній клітин, отриманих від них; визначенням законодавством ЄС дій, які заборонено виконувати з людським ембріоном тощо.

### **3.1.3. Винаходи, пов'язані з комп'ютером**

Спроба ухвалення проекту Директиви ЄС щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером (2002), є цікавим прикладом, коли після п'яти років підготовки, обговорень, досліджень доцільності ухвалення документа було відхилено переважною більшістю Європейського Парламенту (648 до 14 голосів). Вказане відповідало інтересам як супротивників розширення патентної охорони комп'ютерних програм, так і її прихильників, які бачили у встановленні чіткіших критеріїв патентування послаблення можливості патентування програмного забезпечення. Наслідком цього стало залишення патентування програмного забезпечення за Європейською патентною конвенцією та патентним законодавством держав-членів ЄС на значно невизначеному рівні.

#### ***Відмінності в регулюванні: ЄПК та національний рівень***

Сучасний стан охорони комп'ютерних програм патентним правом в ЄС характеризують як двозначний і недостатньо юридично визначений<sup>50</sup>. Комп'ютерні програми як такі не є патентоздатними згідно з ЄПК та патентним законодавством держав-членів ЄС, однак національні патентні відомства та ЄПВ надають охоронні документи на винаходи, пов'язані з комп'ютером, що належать до ключових галузей інформаційних технологій, а також інших технічних галузей. При цьому існують розбіжності в адміністративному розгляді заявок національними патентними відомствами та ЄПВ і у рішеннях апеляційних рад ЄПВ та національних судів з можливістю в одних країнах здійснювати захист винаходів, пов'язаних з програмним забезпеченням, в інших — ні (Booton, 2007, Р. 92—116).

У першому проекті ЄПК (Страсбурзька патентна конвенція 1963 року) не містилися положення, що передбачали патенту охорону комп'ютерних програм.

---

<sup>50</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 20.02.2002. COM (2002) 92 final.

Така норма з'явилась лише у другому проекті ЄПК (Мюнхенська конвенція, 1971, набула чинності 7 жовтня 1977 р.). До того часу, як національне законодавство країн-учасниць було узгоджене з ЄПК, патентне законодавство багатьох європейських країн також не містило спеціальних норм, які б позбавляли комп'ютерні програми патентоздатності (Капіца, Шахбазян, 2007, С. 219—223).

Головною причиною виключення комп'ютерних програм із кола патентоздатних об'єктів стало поняття «винахід», що застосовується ЄПК. Навіть якби комп'ютерні програми не були окремо позбавлені патентоздатності ст. 52 (2) ЄПК, надання європейського патенту на комп'ютерну програму як таку є неможливим, оскільки вона не відповідає вимогам патентоздатності, закріпленими у ст. 52 (1) ЄПК. Вказане призвело до виключення комп'ютерних програм як таких з числа патентоздатних об'єктів і в державах-членах ЄС. Водночас Апеляційною Радою ЄПВ та судами держав-членів визначена можливість отримання патентної охорони так званих винаходів, пов'язаних з комп'ютером, якщо вони мають технічний характер (Beresford, 2000, Р. 23—24), а також, якщо під час роботи на комп'ютері або після завантаження в комп'ютер програма спричиняє або спроможна викликати технічний ефект (або внесок), що виходить за межі звичайної взаємодії між програмою (програмним забезпеченням) та комп'ютером (комп'ютерним забезпеченням), де вона використовується<sup>51</sup>.

Проте чітке визначення поняття технічного ефекту не було надано протягом більш ніж двадцяти років з часу розгляду Технічною апеляційною радою справи *VICOM* у 1984 р. (Т208/84) (González, 2006, Р. 199) із ухваленням суперечливих рішень апеляційними палатами ЄПВ і національними судами. Керівництвом з проведення експертизи заявок ЄПВ<sup>52</sup> зазначено, що концепція технічного внеску є проблематичною; у зв'язку з цим експертам рекомендовано перед оцінкою технічного внеску спочатку визначити новизну та винахідницький рівень. Щодо практики держав-членів ЄС — за правом Великої Британії (на відміну від ЄПВ), комп'ютерна програма, що стосується методів ведення бізнесу чи розумових дій, вважається непатентоздатною, навіть якщо наявний технічний внесок. Прикладом цього є справи Меріл Лінч<sup>53</sup> — щодо бізнес-методів, та Рейтонс-Ко<sup>54</sup> — стосовно розумових дій.

Право ФРН не виключає можливість патентної охорони бізнес-методів із технічним аспектом, навіть якщо результат винаходу має нетехнічний характер<sup>55</sup>. Таке тлумачення призводить до значного розширення кола патентоздатних об'єктів. До дотичних справ належать «справа про контроль за автомати-

<sup>51</sup> Судові прецеденти *VICOM* [1987] 2 *EPOR* 74; *Merrill Lynch's Application* [1989] *RPC* 561; *Gale* [1991] *RPC* 305; *Fujitsu* [1997] *RPC* 608 тощо.

<sup>52</sup> Examination Guidelines *EPO*, June 2005, Глава 4, 2.3.6.

<sup>53</sup> *Merril Lynch's application* [1989] *RPC* 569.

<sup>54</sup> *Raytheon's Application*, [1993] *RPC* 427.

<sup>55</sup> Див.: *Nack, Ralph, Sind jetzt computerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig — Analyse der Bundesgerichtshof-Entscheidung «Sprachanalyseeinrichtung»*, [2000] *GRUR Int.* 853.

зованими продажами»<sup>56</sup> та «справа стосовно апарату аналізу мовлення»<sup>57</sup>. Верховний суд Німеччини визначив свою позицію<sup>58</sup>, підтвердивши, що єдиний правильний підхід був ухвалений Апеляційною радою ЄПВ, та закріпив, що технічний внесок винаходу є важливою умовою для винахідницького рівня.

Інша ситуація склалася в США, де винахід має належати до сфери технологій і технічний внесок не є обов'язковим. Лише той факт, що під час дії винаходу використовується комп'ютер чи програмне забезпечення, кваліфікує його як приналежний до певної сфери технологій, якщо він надає «корисний, конкретний та істотний» результат<sup>59</sup>. До того ж американська практика не потребує використання комп'ютеру у новий або з винахідницьким рівнем спосіб. Достатньо, щоб бізнес-метод, покладений в основу винаходу, мав ознаки патентоздатності. Цей підхід було відхилено ЄПВ у справі T258/03 (*Hitachi / Auction method*).

Відсутність правової визначеності у вказаних питаннях призвело до пропозиції Європейської комісії ухвалити директиву щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних із комп'ютером, з чіткішим визначенням поняття «технічний ефект», а також ряду інших питань.

### **Підготовка директиви**

Проект директиви було представлено на розгляд у 2002 р. після тривалих консультацій в ЄК та підготовки документа «Сприяння інноваціям через патенти: продовження Зеленої книги щодо патенту Спільноти та патентної системи в Європі» (1999). Він визначав, що гармонізація національного законодавства стосовно патентоздатності комп'ютерних програм є одним із пріоритетів, що потребують термінового вирішення. Крім того Комісія підготувала звіт «Економічний вплив патентоздатності комп'ютерних програм» (1999)<sup>60</sup> та у 2000 р. провела суспільні дебати щодо ухвалення директиви. Результати консультацій свідчили про переважну підтримку дій щодо гармонізації патентної охорони комп'ютерних програм, проте було визнано відсутність чітких критеріїв їх патентоздатності<sup>61</sup>. Вказувалося на різні напрями ви-

<sup>56</sup> [1999] *GRUR* 1078.

<sup>57</sup> [2000] *GRUR* 930.

<sup>58</sup> Справа Case X ZB 16/00 (рішення Верховного суду Німеччини (Bundesgerichtshof (BGH)), 17 жовтня 2001 р.

<sup>59</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. *COM* (2002) 92 final, 20.02.2002.

<sup>60</sup> Report to the European Commission «The Economic Impact of Patentability of Computer Programs». Study Contract ETD/99/B5-3000/E/106, 1999. 58 p.

<sup>61</sup> 19 жовтня 2000 р. Комісія ЄС запровадила обговорення Звіту «Патентоздатність винаходів, що застосовуються в роботі комп'ютерів: консультаційний документ». Представники європейської промисловості вимагали скорішого ухвалення директиви. Розробники та користувачі вільного програмного забезпечення та МСП висловили занепокоєність можливим обмеженням діяльності малих компаній, що працюють в інформаційній сфері. URL: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/softpatanalyse.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpatanalyse.htm) (Last accessed: 01.07.2017).

рішення проблеми: або обмежити випадки патентування комп'ютерних програм, або взагалі його заборонити, або підтримати здійснення заходів з гармонізації законодавства на рівні сучасної практики ЄПВ. Також країни-учасниці ЄПК мали змінити ст. 52 (2)(с) Конвенції, зокрема, передбачити, що винаходи, пов'язані з комп'ютерами, є патентоздатними.

Проект директиви містив ряд нових положень порівняно із практикою ЄПВ, а саме:

- надавалось визначення поняття «технічний внесок», подібне до визначення рівня техніки у прецедентному праві: «технічний внесок» означає внесок до наявного рівня техніки в технічній галузі, який не є очевидним для фахівця у цій галузі» (ст. 2 (3)). Уведення цього поняття не передбачало замінити вимогу щодо винахідницького рівня. Пропонувалося, що він буде введений як особлива вимога для вказаної категорії винаходів: «держави-члени забезпечують, що умовою наявності винахідницького рівня є те, що винахід, пов'язаний із комп'ютером, повинен мати технічний внесок» (ст. 4 (2));

- проте, на відміну від вимоги щодо необхідності технічного внеску, у ст. 5 викладено положення щодо патентоздатності комп'ютерних програм як таких <sup>62</sup>, зокрема, можливість подання заявки на винахід як на спосіб, який здійснюється комп'ютером через роботу програмного забезпечення. Вказане принципово відрізнялося від практики ЄПВ з визначенням непатентоздатності винаходів, які призводили до роботи комп'ютера, однак не становили технічного внеску. Так, технічний внесок, згідно з рішеннями апеляційних рад ЄПВ, означає зменшення доступу до твердого диска, блока пам'яті, поліпшений інтерфейс для користувача тощо (Рішення Т 115/85, Т 877/92, Т 928/03). Це відкривало шлях до патентування програмного забезпечення як такого та призводило до практично необмеженого, як і в США, патентування програмного забезпечення.

У вересні 2003 року в Європейському Парламенті відбулось голосування з проекту директиви. Пропозиція Комісії отримала значну підтримку (361 голос проти 157) <sup>63</sup>. Водночас до проекту запропоновано принципові зауваження, що суттєво обмежували патентування комп'ютерних програм (Williams, 2004, Р. 368—372). Пропозиції стосувалися: визначення поняття «технічності» з відмінністю між абстрактним процесом і конкретними видами процесів, що призводять до фізичних змін; бланкетної норми, що патенти не можуть бути використані для обмеження взаємозв'язку між комп'ютерними системами, а

<sup>62</sup> «Держави-члени забезпечують, щоб винаходом, пов'язаним з комп'ютером, міг бути як продукт, тобто програмований комп'ютер, програмована комп'ютерна мережа чи інший програмований пристрій, так і процес, який виконує такий комп'ютер, комп'ютерна мережа чи пристрій завдяки роботі програмного забезпечення» (ст. 5 проекту директиви).

<sup>63</sup> Position of the European Parliament adopted at first reading on 24 September 2003 with a view to the adoption of Directive 2003/.../EC of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. P5\_TC1-COD(2002)0047, 24 September 2003.

також з кола патентоздатних об'єктів були виключені бізнес-методи. Крім того було запропоновано встановити пільговий період (*grace period*) стосовно заявки для будь-якого типу винаходу, оприлюдненого до дати подання заявки, положення про те, що застосування запатентованої технології повинно мати певну мету.

Під час процедури спільного рішення у травні 2004 р. Рада погодила проект директиви<sup>64</sup>, що передбачав патентування винаходів, пов'язаних із комп'ютером, які мали «технічний характер», і не погодилась із більшістю зауважень Європейського Парламенту. З точки зору опонентів, визначення «технічного характеру» було досить широким і могло призвести до необмеженого патентування комп'ютерних програм. Проект не підтримали Польща, Данія, Бельгія, Нідерланди, Угорщина, Латвія. Уряд Польщі заявив, що проект директиви призведе до патентування будь-яких комп'ютерних програм (*Software patents, 2004*).

У лютому 2004 р. Президент Європейського Парламенту та лідери фракцій запропонували Комісії поновити процес підготовки та внесення проекту директиви, проте Комісія їм у цьому відмовила. 6 липня 2005 р. під час голосування проекту директиви Парламент відхилив проект 648 голосами проти 14 і надав багато зауважень до проекту стосовно базових понять — «винаходи, що є патентоздатними», «інтеропераційність» програмного забезпечення, «технічний внесок»<sup>65</sup>.

Враховуючи процедуру спільного рішення, таке голосування означало завершення розгляду директиви. Результати голосування пов'язують з об'єднанням інтересів прихильників патентів на програмне забезпечення, які вважали, що положення директиви обмежують можливість патентування, з інтересами опонентів, які заперечували сам принцип патентування комп'ютерних програм і зазначали, що ухвалення директиви може призвести до необмеженого патентування програмного забезпечення. Також мало значення і незгода Комісії та Ради з перегляду положень проекту директиви.

### ***Перспективи гармонізації***

Розгляд і неприйняття проекту директиви призвели до активної дискусії в Європі щодо перспектив гармонізації законодавства у цій сфері. Так, González A.G. (González, 2006, P. 196—206) вважає, що відхилення проекту директиви залишило Європу у тупиковій ситуації, оскільки проблему було не вирішено, а відкладено. ЄПВ і національні патентні відомства продовжують використовувати неясну концепцію «технічного внеску». Не є очевидними економічні дивиденди введення посиленої патентної охорони комп'ютерних програм, а також їхня роль у збільшенні інновацій, особливо в умовах

<sup>64</sup> Patents: Commission welcomes Council agreement on Directive on computer-implemented inventions. IP/04/659 Brussels, 18th May 2004.

<sup>65</sup> European Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of 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)).



розвитку розробки та використання комп'ютерних програм із відкритим вихідним кодом. Автор пропонує ввести, з урахуванням специфіки природи комп'ютерних програм, новий тип права *sui generis* захисту комп'ютерних програм, що могло б поєднати охорону функціональних та авторсько-правових елементів, присутніх у комп'ютерній програмі.

Інший підхід, що розглядався, — уведення єдиного європейського патенту та створення Єдиного патентного суду, що міг би надати інтерпретацію критеріїв патентоздатними стосовно комп'ютерних програм.

Потреба в ухваленні заходів на європейському рівні пов'язано також з необхідністю передбачити виключення у патентній охороні, що стосується здійснення дій із декомпіляції та інтеропераційності, як це передбачено директивою 91/250 ЄС, для здійснення взаємодії різного програмного забезпечення (ці вимоги були передбачені у ст. 6 проекту директиви), а також, як зазначає Casucci G.F., з уведенням режиму примусових ліцензій при зловживанні використання патентних прав (Casucci, 2005). У той же час інші акценти поставлені у дослідженні економічного впливу винаходів, пов'язаних з комп'ютером, патенти на які видається ЄПВ. Зазначається, що з 50 000 заявок на отримання охоронних документів, що подаються щорічно до ЄПВ, заявки на винаходи, пов'язані з комп'ютером, становлять 35 % (The economic impacts, 2015, P. 35). При цьому дослідження відгуків респондентів свідчить, що вони в цілому задоволені існуючим рівнем правового регулювання та не зацікавлені у посиленні рівня охорони вказаних винаходів.

Варто згадати значний інтерес до розвитку законодавства з охорони комп'ютерних програм в ЄС з боку США (Webbink, 2005, par. 26, 27): за оцінкою головного радника Майкрософт Even Brad Smith, удосконалення охорони комп'ютерних програм у США пов'язано з урахуванням заходів із гармонізації в Європі, що стосуються звуження патентного захисту комп'ютерних програм та бізнес-методов, а також передбачення прав щодо інтеропераційності. Стосовно перспектив патентної охорони Webbink Mark H. зазначає, що дослідження впливу патентного захисту комп'ютерних програм на розвиток інновацій у США свідчить про відсутність такого зв'язку, а застосування патентного права для захисту комп'ютерних програм не є найбільш вдалим рішенням. Потрібна нова парадигма з об'єднання кращих елементів авторського та патентного права, що включає: коротший строк охорони (5—7 років, що відповідає швидкості інновацій); захист лише всієї системи чи рис, але не окремих компонентів; обов'язкову публікацію вихідного коду (для розповсюдження знань і удосконалення); вимогу щодо інтеропераційності.

На цей час Європейська комісія не планує ініціювати внесення нового проекту директиви. Основні сподівання покладено на можливість вирішення цієї проблеми з уведенням єдиного європейського патенту.

## Висновки

1. На тлі успішних кроків Європейської комісії з гармонізації законодавства щодо торговельних марок, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності зняття після п'яти років обговорень з порядку денного проекту директиви про патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютером, є досить несподіваним для юриспруденції ЄС. До такого результату, з нашої точки зору, призвели особливості гармонізації законодавства: спроба Комісії гармонізувати не лише та не стільки законодавство держав-членів, а узагальнити прецедентну практику за Європейською патентною конвенцією, яка не входить до *acquis communautaire*.

Водночас за 20 років розгляду заявок та видачі охоронних документів на винаходи, пов'язані з комп'ютером, Європейським патентним офісом не було вироблено чіткої та прийнятної для всіх держав-членів ЄС концепції їхньої патентоздатності з практикою ухвалення судами держав-членів протилежних рішень щодо патентування таких винаходів. Як це не дивно, але, незважаючи на прямі запити національних судових інстанцій, ЄПВ не взяв на себе визначення чіткої концепції надання патентної охорони винаходам, пов'язаних з комп'ютером (Barracough, 2007), йдучи шляхом прецедентів, що стосуються конкретних заявок. Незважаючи на проведення Європейською комісією дослідження економічних зисків гармонізації законодавства та винайдення певних доводів на користь цього, обговорення проекту директиви та суспільна реакція засвідчили відсутність вирішальних економічних чинників для гармонізації. Зазначимо, що, як випливає з дослідження досвіду США, економічні результати відсутні або не очевидні й для американської системи з практично необмеженою можливістю патентування винаходів, пов'язаних з комп'ютерними програмами та які становлять бізнес-методи. Нечіткість патентної охорони відповідало інтересам прихильників і противників директиви, що дозволяло, при необхідності використання особливостей практики національних судів з рідкісною в ЄС судовою практикою визнання європейських патентів на винаходи, пов'язані з комп'ютером, недійсними під час розгляду справ щодо порушення прав на такі патенти.

Як свідчить практика видання європейських та національних патентів на винаходи, пов'язані з комп'ютерними програмами, в умовах широкого розвитку в ЄС охорони комп'ютерних програм авторським правом та все більшого використання відкритого програмного забезпечення, видача патенту на винаходи, пов'язані з комп'ютером, для обмеженого кола країн ЄС не призводила до значного зачіплення інтересів бізнесу та розробників програмного забезпечення. Навпаки, вказане могло б стати відчутним унаслідок ухвалення директиви та введення єдиних вимог щодо патентування у всіх державах-членах ЄС. Водночас прихильники директиви, враховуючи, що розширення охорони комп'ютерних програм за межами власне технічного внеску у розумінні ЄПВ (запропоновано Комісією у ст. 5 проекту директиви) не було підтримано, та намагання Парламенту надати вузьке поняття «технічності», також не були за-

цікавлені у директиві, що призвело б до скорочення потенційних ширших можливостей патентування в державах-членах ЄС.

2. Як бачимо, з проходженням біля десяти років після відхилення проекту директиви та відсутністю ініціатив з розробки нового документа Європейська комісія відклала це питання, визнавши пріоритет за введенням єдиного європейського патенту. Таким чином, вироблення ясних критеріїв патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютерами, очікується через ухвалення рішень Єдиним патентним судом.

3. Проблема охорони винаходів, пов'язаних із комп'ютером, патентним правом і патентування комп'ютерних програм як таких, пов'язана з не повним пристосуванням патентного законодавства для охорони комп'ютерних програм. У Європі та США увагу звертають на можливість, враховуючи своєрідність комп'ютерних програм, увести відносно них право *sui generis*, що об'єднало б кращі елементи авторсько-правового та патентного захисту.

### 3.1.4. Додаткова охорона лікарських засобів

Уведення в ЄС додаткової охорони лікарських засобів правом особливого роду (*sui generis*) із застосуванням інструменту регламенту, віднесення цього права до прав інтелектуальної власності мало запровадити уніфікований режим продовження використання лікарських засобів після закінчення строку дії патенту у зв'язку із значним строком надання медичного дозволу на використання такого засобу. Незважаючи на досить обмежену кількість норм Регламенту Ради (ЄЕС) № 1768/92 (1992) про запровадження сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів, — інтенсивна судова практика національних судів і розгляд Судом Справедливості більш ніж 25 справ із надання інтерпретації положенням регламенту, непередбаченість за оцінками фахівців нових прогалин його застосування призводить до питань: чи була пропозиція щодо введення права *sui generis* оптимальною та чи доцільно використовувати механізм регламенту в країнах поза межами ЄС, які застосовують інший механізм продовження дії патентів.

#### Причини гармонізації

Строк тестування нових фармацевтичних препаратів становить до 12 років з моменту створення та подання заявки на отримання патенту на винахід. Це зменшує ефективний термін використання патенту до восьми років<sup>66</sup>. У 1984 р. у США було ухвалено Закон про продовження строку патенту та цінову конкуренцію на ліки<sup>67</sup>, у Японії з 1988 р. вступили у силу зміни до Закону про патенти щодо продовження строку чинності патентів, пов'язаних із фармацевтичними препаратами, на п'ять років.

<sup>66</sup> Par. 2, Proposal for a Council Regulation (EEC) concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, Brussels. COM (90) 101 final, 11.04.1990.

<sup>67</sup> Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, *Pub. L.* No. 98–417, 98 Stat. 1585 (codified at 21 U.S.C. 355(b), (j), (l); 35 U.S.C. 156, 271, 282) (Hatch-Waxman Act).

Ініціатива ЄЕС з уведення додаткового сертифіката охорони мала забезпечити фармацевтичним компаніям ЄС рівні умови конкуренції з виробниками у США та Японії, продовжити охорону прав на використання лікарських засобів з урахуванням строку, що минув від дати подання заявки на отримання патенту до моменту отримання дозволу на розміщення препарату на ринку, але не більше ніж на п'ять років. Зазначимо, що на час розробки регламенту на рівні держав-членів ЄС, а також міжнародному рівні не існувало актів щодо продовження строку дії патенту для лікарських засобів.

### **Підготовка регламенту**

Проект регламенту було представлено Європейською комісією у 1990 р. Особливістю запропонованої концепції було запровадження нового виду прав інтелектуальної власності — права *sui generis*, що вводився інструментом регламенту та застосовувався в межах системи спеціальних норм замість продовження строку патентної охорони на лікарські засоби, як у США, Японії, країнах СНД. Охорону на основі сертифіката в ЄС розглядали як створення додаткового терміну охорони винаходу у формі, іншій ніж основний патент (Капіца, Ступак, Воробйов та інш., 2006, С. 174—182). Інший варіант — продовження строку охорони в рамках патентного законодавства — вимагав, крім внесення змін до патентних законів держав-членів ЄС, у зв'язку із застосуванням механізму європейських патентів, внесення змін до Європейської патентної конвенції. Вказана мета Європейською комісією не ставилась. Додатковий сертифікат охорони, який засвідчував вказані права, мали видавати патентні відомства держав-членів ЄС на звернення власника національного або європейського патенту. Заявка на отримання сертифіката мала бути подана упродовж шести місяців від дати надання дозволу на розміщення лікарського засобу на ринку.

У проекті регламенту та ухваленому варіанті вказувалося що, з одного боку, сертифікат надає такі ж права, як і базовий патент, та має ті самі обмеження та зобов'язання (ст. 5). Проте ст. 4 містила принципові положення, що відрізняли охорону *sui generis* від охорони патентом: охорона, яка надається сертифікатом, має розповсюджуватись:

- у межах охорони, що надається базовим патентом;
- лише для засобу, на який надано дозвіл для розміщення на ринку;
- для будь-якого використання засобу як медичного засобу, на яке було надано дозвіл до вичерпання строку дії сертифіката.

Наведені та деякі інші формулювання не виправдали сподівань Комісії щодо «створення нескладної, прозорої системи, яка може легко бути застосована сторонами» (п. 16 проекту директиви) і призвели до десятків судових справ та запитів щодо інтерпретації положень регламенту Судом Справедливості. Вони не додали впевненості у стабільності системи додаткових сертифікатів і показали, як ініціатива щодо введення нових прав інтелектуальної власності «згори—донизу» породжує серйозні проблеми застосування права,

невідомі країнам, які використали модель продовження дії патентної охорони в межах патентного права.

Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92 про створення сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів було ухвалено 18 червня 1992 р.<sup>68</sup>.

### **Розвиток законодавства та практика його застосування**

У 2006 р. до регламенту були внесені зміни у зв'язку з підписанням Регламенту 1901/2006 щодо лікарських засобів застосування у педіатрії<sup>69</sup>. Ст. 36 вказаного регламенту передбачала продовження на шість місяців дії сертифіката додаткової охорони, для чого треба подати нову заяву з надання дозволу на використання, що має містити дані усіх випробувань, здійснених відповідно до узгодженого Плану педіатричних досліджень. Таким чином, строк сертифіката було продовжено до 5,5 років, а строк використання на ринку з врахування строку чинності патенту та сертифіката склав не менше 15,5 років.

2009 року регламент було ухвалено у кодифікованому вигляді (регламент № 469/2009)<sup>70</sup>.

Унаслідок введення ЄЕС додаткового сертифіката ст. 63 ЄПК була у 1991 р. доповнена положенням, яке визначало можливість держав-учасниць продовжувати двадцятирічний строк дії європейського патенту або надавати відповідну охорону після закінчення цього строку на тих умовах, що застосовуються для національних патентів, якщо предметом європейського патенту є продукт, спосіб його виготовлення або використання, які перед введенням у обіг мають пройти адміністративну процедуру надання дозволу, встановлену законом<sup>71</sup>.

Положення Конвенції про можливість продовження строку дії європейського патенту *не було використано в державах-членах ЄС*, але воно є механізмом вирішення проблеми тривалих випробувань медичних засобів у державах, які не увійшли до ЄС, без застосування сертифіката додаткової охорони. Потрібно зазначити, що положення Конвенції «надавати відповідну охорону при закінченні... строку...» (механізм додаткового сертифіката), для держав-членів не має сенсу, оскільки системи ЄПК та ЄС не є взаємозалежними та ЄС може самостійно вирішувати питання введення охорони прав *sui generis*.

<sup>68</sup> 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.

<sup>69</sup> Regulation 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use and amending Regulation 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004.

<sup>70</sup> Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version).

<sup>71</sup> Доповнено Актом з перегляду статті 63 ЄПК від 17.12.1991, що набув чинності 04.07.1997 (*OJ EPO* 1992, 1 ff).

Застосування регламенту призвело до інтенсивної судової практики на рівні держав-членів та ЄС. Аналіз вказаних справ дає можливість розподілити їх на чотири групи, які стосуються уточнення строку надання першого дозволу на використання засобу та строку, від якого відліковується п'ятирічний термін додаткового сертифіката; поняття «засіб»; поняття «охороняється базовим патентом»; суб'єктів, які мають право на отримання сертифіката<sup>72</sup>.

Судом ЄС в ряді рішень уточнювалось поняття «лікарський засіб». Зокрема, розглядалися справи щодо визначення у дозволі на використання лише однієї форми використання лікарського засобу (наприклад ін'єкції): чи поширюється у цьому випадку дія сертифіката на інші форми використання лікарського засобу (таблетки тощо)? Судом ЄС у справі C-392/97 1999 р. визначено, що у разі, якщо засіб у формі, зазначеній у дозволі на використання, охороняється чинним базовим патентом, дія сертифіката додаткової охорони може поширюватися на будь-яку форму засобу як лікарського засобу, передбачену базовим патентом. Інше тлумачення завдало б шкоди основній цілі регламенту, яка полягає у забезпеченні достатнього рівня охорони, необхідного для сприяння дослідницькій діяльності в сфері фармацевтичної промисловості<sup>73</sup>. Судом ЄС визначено, що положення регламенту мають застосовуватися також до іншої продукції, яка має характеристики лікарського засобу, — косметичної, харчової тощо, якщо вона є предметом охорони патенту<sup>74</sup>.

У 2011 р. Судом ЄС було розглянуто дві важливих справи *Medeva BV v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* та *Georgetown University and others v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*<sup>75</sup>, що стосувалися інтерпретації ст. 3 регламенту, яка визначає умови отримання сертифіката.

Справа *Medeva* стосувалася випадку, коли патент було отримано на дві активні речовини. Також було отримано дозвіл на використання комбінації вказаних речовин для виготовлення вакцини проти *Bordetella pertussis* (коклюшу). Проте вакцина також містила інші активні інгредієнти, що паралельно діяли проти дифтерії, правцю та інших захворювань. Патентним відомством та судами Великої Британії було відмовлено у наданні сертифіката через невідповідність препарату базовому патенту.

У справі університету *Georgetown* дозвіл на використання було надано на комбінацію активних речовин, на яку раніше було отримано патент. Університет подав заявки щодо надання сертифікатів на окремі активні речовини,

<sup>72</sup> Аналіз судових справ до 2006 р. див. у (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 174—183). У зв'язку із зазначеним увага приділяється справам Суду Справедливості з 2006 р.

<sup>73</sup> Case C-392/97: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 September 1999. (Farmitalia Carlo Erba Srl.). European Court reports 1999, P. I—05553.

<sup>74</sup> Opinion of Mr Advocate General Cosmas delivered on 2 July 1998. Österreichische Unilever GmbH v Smithkline Beecham Markenartikel GmbH. Reference for a preliminary ruling: Handelsgericht Wien — Austria. Case C-77/97. European Court Reports 1999, P. I—00431.

<sup>75</sup> Case C-322/10: *Medeva BV v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* ([2011] ECR I-0000 (Medeva)); Case C-422/10 *Georgetown University and others v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* (Case) [2011] OJ 2010 C 301/12 (Georgetown).



зазначені у дозволі та у патенті, але йому відмовили через невідповідність заяв дозволу на використання.

Питання Апеляційного суду Великої Британії до Суду ЄС становили:

- що означає «засіб, захищений базовим чинним патентом» (ст. 3 (а) регламенту);

- у випадках, коли застосовується медичний засіб з більш ніж одним активним інгредієнтом, як має тлумачитися ст. 3 (а) регламенту;

- чи «захищається базовим патентом» вакцина, що застосовується для кількох хвороб, яка містить різні антигени, якщо один антиген вакцини «захищається базовим чинним патентом» тощо.

Суд ЄС визначив, що ст. 3 (а) регламенту забороняє надавати сертифікат для активних інгредієнтів, *не зазначених* у формулі базового патенту. Суд також надав інтерпретацію ст. 3 (b) регламенту та визначив, що не заборонено надання сертифіката, якщо передбачається отримання сертифіката на інгредієнти, на які було видано патент, проте у дозволі на використання зазначені (крім вказаних) ще й інші інгредієнти. Це рішення набуло значного обговорення в ЄС.

Рішення, що сертифікат має обмежуватися тими інгредієнтами, які зазначені у формулі винаходу, не було сприйняте представниками фармацевтичної промисловості у зв'язку з обмеженням можливості отримувати сертифікати для певних патентів. Суд не надав визначення поняттю «зазначено у формулі винаходу», що призводить до тлумачення або це еквівалентно поняттю «визначено формулою винаходу» (ст. 60 ЄПК). У формулі винаходу мають бути зазначені саме такі інгредієнти, як і у додатковому сертифікаті без можливості надавати сертифікат на всі види засобів, що базуються на патенті. Це стосується патентування родових структурних формул (формул Маркуша) для визначення хімічних структур в узагальненому виді. За такою формулою до хімічної структури може включатися один або декілька варіантів замінників, які об'єднуються у групу альтернативних структур (Чельшева, 1996, гл. 1.2). Існує думка, що це рішення може обмежити надання сертифіката на використання препаратів, що базуються на формулах Маркуша, у зв'язку з тим, що у патенті точно не визначені конкретні інгредієнти.

Також не зрозуміло, чи стосується рішення Суду випадку, коли у дозволі вказані також й інші не зазначені у патенті активні інгредієнти, якщо вказані інгредієнти діють більше синергетично ніж паралельно (Dennis and San Martin, 2011). Зауважимо, що у випадку звичайного продовження строку патентної охорони інгредієнтів, для країн, що не застосовують систему додаткового сертифіката, використання таких інгредієнтів разом із новими складовими, наприклад у випадку багатоцільової вакцини, також охоронялось би патентом.

У Справі C-631/13<sup>76</sup> Суд зазначив, що сертифікат не може видаватися у випадку, коли дія активного інгредієнту не відповідає терапевтичним припи-

<sup>76</sup> Case C-631/13: Judgment of the Court (Eighth Chamber) 15 January 2015 (Arne Forsgren v Österreichisches Patentamt), Reference for a preliminary ruling: Oberster Patent- und Markensenat (Austria).

сам, зазначеним у дозволі на використання. У Справі C-210/13 розглянуто випадок, коли заява на надання сертифіката включала ад'ювант (речовину, що підсилює імунну реакцію організму на антиген), і (в іншому випадку) антиген та ад'ювант спільно. Питання, які поставили перед Судом ЄС: чи є ад'ювант, що не має сам по собі терапевтичного ефекту, але посилює терапевтичний ефект антигену у поєднанні із ним у вакцині, «активним інгредієнтом» у значенні ст. 1 (b) регламенту № 469/2009. Останній визначає, що сертифікат надається лише для «засобу», що означає «активний інгредієнт або комбінацію активних інгредієнтів медичного засобу». Або чи може поєднання антигену та ад'ювант становити «комбінацію активних інгредієнтів»<sup>77</sup>.

У рішенні Суду зазначено, що ад'ювант не може бути активною речовиною у значенні регламенту, а також комбінація таких складових не є «комбінацією активних інгредієнтів». Наведений приклад є свідченням слабкості конструкції додаткового сертифіката, оскільки враховуючи, що на сполучення антигену та ад'юванту у Великій Британії було видано патент, то за звичайного продовження строку чинності патенту використання препарату забезпечувалося б відповідним захистом.

Одне з останніх рішень Суду ЄС (2015) стосувалось питання: чи може сертифікат бути наданий на речовину, що охороняється базовим патентом (*Protein D*), якщо дозвіл на використання описує речовину як «носій» активних інгредієнтів (*Pneumococcal polysaccharides*), а носій як ад'ювант підсилює їхній ефект. Однак вказаний ефект прямо не зазначено у дозволі на використання. Суд вирішив, що надання сертифіката для активного інгредієнту не є можливим, адже його ефект не визначено у приписі дозволу на використання<sup>78</sup>. Як ми бачимо, проблему знову становить відмінність вимог до предмету охорони додаткового сертифіката і патенту. У випадку звичайного продовження патентної охорони проблеми з патентною охороною ад'юванту не мало статися.

Значна кількість судових справ пов'язана із строком, з якого має відліковуватись додатковий період охорони. Так, Справа C-31/03 стосувалася випадку, коли на лікарський засіб спочатку було надано дозвіл на використання для лікування тварин, а згодом дозволено його використання для лікування людини. Питання: який саме дозвіл буде мати значення для встановлення строку, визначеного сертифікатом додаткової охорони?<sup>79</sup> У 2015 р. Суд ЄС розглянув справу *Seattle Genetics* (C 471/14), що стосувалася з'ясування дати, з якої від-

<sup>77</sup> Case C-210/13: Order of the Court (Eighth Chamber) of 14 November 2013 (Glaxosmithkline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG), request for a preliminary ruling from the High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patents Court) (United Kingdom).

<sup>78</sup> Case C-631/13: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 15 January 2015 (Arne Forsgren v Österreichisches Patentamt), reference for a preliminary ruling: Oberster Patent- und Markenssenat (Austria).

<sup>79</sup> 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.

ліковується строк чинності сертифіката: це має бути дата, коли надано дозвіл на розміщення лікарського засобу на ринку, або дата, коли отримувач дозволу одержав про це повідомлення. Рішення Суду, що належною датою є дата отримання повідомлення, було позитивно сприйняте представниками фармацевтичної промисловості. Воно поклато край невпевненості строку дії сертифіката та різної практики держав-членів ЄС з цього питання. Навіть кілька днів продовження дії сертифіката, наприклад ліків-«блокбастерів», має значення, з огляду на додаткові фінансові надходження та значні кошти на розробку нових ліків<sup>80</sup>. Відзначимо непевність у вирішенні цього питання протягом 23 років дії регламенту № 1768/92 на тлі широкої практики надання сертифікатів у державах-членах.

### **Перспективи розвитку законодавства**

Для багатьох фахівців, як зазначає Alison Dennis та Beatriz San Martin, сфера додаткового сертифіката становить неясну галузь права (Dennis and San Martin, 2011). Значна кількість судових справ свідчить, що регламент було невдало написано. Також потребують подальшого уточнення рішення Суду Справедливості, зокрема у справі *Georgetown and Medeva* з інтерпретацією ст. 3 (а) та 3 (b) регламенту. Так, не зрозуміло, чи обмежено вказане рішення випадками, де активні інгредієнти у комерційній версії медичного засобу мають терапевтичні цілі, відмінні від тих, на які видано сертифікат. Невирішеність питань щодо охорони додатковим сертифікатом комбінації ліків неодноразово відмічена фахівцями (див., напр. Patent term, 2011). Базові аспекти застосування регламенту, як зазначає Trevor Cook, далекі від вирішення. Неодноразові звернення до Суду Справедливості призвели до запиту Суду до представника Європейської комісії — чи передбачається перегляд або виправлення регламенту. Інтерпретація положень регламенту поступово призводить до того, що з часом формулювання регламенту все менше відображають реальність правової охорони (Cook, 2014, P. 144).

Зазначимо, що на цей час Європейська комісія не передбачає здійснювати перегляд регламенту.

### **Висновки**

1. Уніфікація законодавства держав-членів ЄС шляхом ухвалення Регламенту № 1768/92 про створення сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів (1992) мала запровадити рівні умови конкуренції зі створення ліків у порівнянні з США та Японією та сприяти розвитку фармацевтичної промисловості держав-членів ЄС. Проте практика застосування регламенту, значна кількість судових справ на національному рівні та десятки

<sup>80</sup> CJEU paves the way for longer SPC terms: the Seattle Genetics case. CMS Dercs Star Busmann. European Union, October 9, 2015.

запитів щодо тлумачення положень регламенту до Суду Справедливості свідчать про нечіткість його положень, складність вирішення регламентом нових питань, що постають із розвитком досліджень у галузі фармацевтики.

2. Наріжною проблемою, що обумовлює складнощі, є заміна режиму патентної охорони лікарських засобів на особливий режим охорони (право *sui generis*, що прирівняне в ЄС до прав інтелектуальної власності) з вужчою сферою охорони лікарських засобів, ніж передбачено патентом. Юриспруденції ЄС не вдалося або здійснити зміни до регламенту, або забезпечити ухвалення однозначних судових рішень з його інтерпретації, що мало наслідком сприймання правового режиму додаткового сертифіката як значною мірою недосконалого.

3. Як свідчить наведений у розділі аналіз, вказані складнощі не повинні існувати у державах, де застосовують для продовження охорони медичних засобів принципи патентного захисту. До того ж, змінами Європейської патентної конвенції (1991) державам-учасникам надана можливість збільшувати строки охорони європейського патенту у випадку речовини або способу, що перед використанням мають пройти адміністративну процедуру надання дозволу. Збільшення строків чинності патентів для лікарських засобів є загальною практикою держав, які не є членами ЄС.

Досвід ЄС цікавий для країн, які уклали з ЄС договори про партнерство та співробітництво і про асоціацію. Враховуючи вимоги таких договорів стосовно наближення законодавства, потрібно взяти до уваги проблемний характер правового режиму сертифіката додаткової охорони та незабезпечення цим інструментом рівних умов конкурентоспроможності використання медичних засобів в ЄС у порівнянні з іншими країнами. Описаний досвід є свідченням суттєвих проблем, які виникають у процесі уніфікації законодавства, уведенні нових прав інтелектуальної власності «згори донизу», невідомих для країн, які використали модель продовження дії патентної охорони лікарських препаратів у межах патентного права.

## **3.2. Охорона прав на корисні моделі**

### ***Відмінності у регулюванні. Причини гармонізації***

Існує два основні підходи до охорони корисних моделей: німецько-японський (відповідно до якого охорону можуть отримувати лише тривимірні вироби, який було упроваджено більшістю держав) та австралійсько-французький, відповідно до якого охорону можуть отримувати ще й двовимірні вироби і процеси як такі (Zheng, 1987, P. 103—107). На міжнародному рівні принципи охорони корисних моделей частково визначає Паризька конвенція про охорону промислової власності, де викладено правила пріоритету, невикористання, вільного застосування тощо (ст. 4—5 quater) (Жаров, 2004, С. 171—201).

До розширення Європейського Союзу 1 травня 2004 р. дванадцять із п'ятнадцяти держав-членів мали власні системи охорони корисних моделей,

які умовно можуть бути виділені в три групи, залежно від ступеня вимог до реєстрації (Капіца, Воробйов, 2008, С. 26—29). У першій групі країн вимоги до охорони корисних моделей є подібними до тих, що висуваються до патентної охорони винаходів з вимогою наявності винахідницького рівня та світової новизни (Франція, Бельгія та Нідерланди). Попри загальний високий рівень вимог до охороноздатності, ці системи не вимагають втілення корисної моделі у тривимірну форму. Друга група країн (Греція, Іспанія, Португалія, Італія та Фінляндія): вимагається нижчий винахідницький рівень ніж для винаходів. Отже, створено можливість охорони так званих малих винаходів у галузі техніки. Необхідною умовою охорони є втілення таких винаходів у тривимірній формі. Третя група країн (ФРН, Данія, Австрія, Ірландія): аналогічні вимоги до винахідницького рівня, але вимога до тривимірного втілення винаходу відсутня або має другорядний характер<sup>81</sup>. При цьому у ФРН для отримання охорони корисна модель має бути новою, мати винахідницький крок та бути промислово придатною. Неможливо отримати охорону на способи виробництва або використання (секц. 1, 2 Закону про корисні моделі ФРН)<sup>82</sup>. Новизна не є абсолютною та стосується рівня техніки, що охоплює доступні спільноті ФРН знання у письмовій формі та використання техніки на території ФРН. Винахідницький крок визначається більш ніж ремісничі навички ((§ 1 (1) GebrMG), (*erfinderischer schritt*)). Патентне відомство здійснює лише формальну експертизу. Експертиза на новизну, винахідницький крок і промислову придатність може здійснюватися у межах судового розгляду (Brack, 2009). У трьох державах-членах (Великій Британії, Люксембурзі і Швеції) корисним моделям взагалі не надавалась охорона<sup>83</sup>.

### *Підготовка директиви*

У 1995 р. Комісією було представлено Зелену книгу «Охорона корисних моделей у Спільному ринку», де розглянуто варіанти гармонізації законодавства держав-членів та утворення титулу ЄС щодо корисної моделі<sup>84</sup>. Наголошувалося, що корисні моделі мають велике значення для середніх і малих підприємств, для яких отримання охорони винаходу через патент є занадто складною і вартісною процедурою. Водночас велика кількість різноманітних режимів охорони заважає торгівлі між державами-членами (Капіца, Сту-

<sup>81</sup> *Newton Jeremy* 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, C.*

<sup>82</sup> *Gerbrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act]*, Aug. 28, 1986 BGBI. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).

<sup>83</sup> Зазначимо, що особливості охорони корисних моделей в державах-членах ЄС досліджували Г. Андрюшук, Л. Работягова (2001), О.П. Орлюк, В.С. Дроб'язко, А.В. Міндрул, Л.І. Работягова, О.О. Штефан та ін. (2010) тощо.

<sup>84</sup> *Green Paper The Protection of Utility Models in the Single Market, 1995. COM (95) 370 final.*

пак, Воробйов та інш., 2006, С. 241—244). Серед переваг корисної моделі вказано на її порівняно швидку і просту реєстрацію, нижчі вимоги отримання охорони, низькі витрати на реєстрацію та підтримання патенту. Основні питання, які було запропоновано для обговорення, включали: строк охорони; рівень новизни, а також неможливість подвійної охорони (одночасно отримання охоронного документа на корисну модель і на винахід).

У 1997 р. Комісія представила пропозицію до Директиви про наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель<sup>85</sup>, у якій зі сфери охорони корисною моделлю були вилучені винаходи, пов'язані: із біологічним матеріалом, із хімічними або фармацевтичними речовинами чи процесами, із комп'ютерними програмами. Було визначено концепцію новизни та винахідницького рівня. Строк охорони мав становити шість років, який може бути продовжено на наступні два дворічні терміни з максимальним строком до десяти років. Запропоновано положення, за яким один і той самий винахід може одночасно чи послідовно бути предметом заявки на реєстрацію як корисної моделі, так і патенту.

У доповіді Комітету Європейського Парламенту від 24 лютого 1999 р. в цілому було підтримано ініціативу Комісії, проте запропоновано кілька змін і доповнень, а саме: передбачити конкретні заходи, спрямовані на правову охорону корисних моделей; поширити охорону на комп'ютерні програми; передбачити можливість подання пакету заявок на реєстрацію корисних моделей у кількох державах одночасно через патентне відомство однієї країни (спрощення процедури реєстрації); встановити нижчі ставки реєстраційних зборів для МСП, винахідників, університетів<sup>86</sup>. З урахуванням цієї доповіді Європейський Парламент затвердив директиву у першому читанні із деякими незначними доповненнями, зокрема: створити процедуру заперечення з боку зацікавлених сторін проти реєстрації корисних моделей. Також Парламент додав положення про другорядне застосування, яке передбачало, що у випадках відсутності окремих спеціальних норм з охорони корисних моделей можуть застосовуватися норми законодавства щодо охорони винаходів, за умови, що таке застосування не суперечить специфіці корисних моделей.

У черговій змінній пропозиції, представленій Комісією 25 червня 1999 р., були враховані 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;

<sup>85</sup> Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. *OJ C* 36, 03.02.1998, P. 13.

<sup>86</sup> A report by Julio Anoveros 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 C* 175, 21.06.1999, P. 5.



• також було надано поняття винахідницького рівня. Так, для отримання відповідної охорони винахід повинен демонструвати переваги, та, з огляду на наявний рівень техніки, не бути занадто очевидним для особи, яка є фахівцем у галузі техніки. При цьому перевагою названо практичну або технічну перевагу у використанні або виробництві певної продукції, здійсненні певного процесу або інші вигоди для користувача, наприклад у сфері освіти або розваг. Також передбачено, що, за запитом зацікавлених сторін, проведення пошуку на новизну повинне бути обов'язковим.

Якщо суб'єкт права на корисну модель 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 стосувалися: можливості «конвертації» заявки на винахід у заявку на корисну модель; корисна модель втрачає чинність, якщо на відповідний винахід видано і опубліковано патент. При цьому Комісія не змогла погодитись зі змінами, внесеними Парламентом: спрощення процедури реєстрації шляхом одночасного подання до одного відомства пакету заявок на реєстрацію в кількох країнах, запровадження процедури заперечень, 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 тощо<sup>87</sup>.

27 жовтня 1999 р. Європейський Парламент підтвердив ухвалу директиви у першому читанні, не погодившись із позиціями Комісії щодо деяких зазначених вище питань. Подальшу роботу над пропозицією було фактично припинено у березні 2000 р. На зустрічі Європейської Ради у Стокгольмі (23—24 березня 2001 р.) було висловлено занепокоєння з приводу відсутності просування до вирішення питання щодо охорони корисних моделей.

Окремо розглядалося питання про доцільність запровадження титулу на корисну модель на рівні Спільноти. 26 липня Комісія підготувала Робочий документ, у якому викладено перелік питань, що мали стати предметом консультацій<sup>88</sup>. 1 березня 2002 р. Комісія представила звіт щодо результатів проведених консультацій, у якому засвідчила в цілому досить низький рівень активності зацікавлених сторін. Зокрема, отримано лише 47 письмових коментарів, тоді як у 1995 р. після опублікування Зеленої книги їх надійшло близько 100. Більшість сторін, що представили свої коментарі, виступили проти запровадження системи охорони корисних моделей на рівні Спільноти з побоюваннями з приводу додаткової правової невизначеності нової системи, низького винахідницького рівня корисної моделі, невиправданого конкурування ко-

<sup>87</sup> Amended Initial Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model. *OJ C* 248, 29.08.2000, P. 56.

<sup>88</sup> 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, 26.07.2001, SEC (2001) 1307.

рисної моделі з чинною патентною системою без реальної користі для МСП. Пріоритетним названо введення патенту Спільноти. При цьому представники деяких країн висловились за здійснення гармонізації законодавства з охорони корисних моделей відповідно до пропозицій Комісії 1997 та 1999 рр. Також дехто підтримував ідею щодо запровадження системи охорони корисних моделей Спільноти, що могло б задовольнити інтереси МСП. У висновку Міжнародної торговельної палати вказувалося, що актуальним для розвитку міжнародного бізнесу було б створення системи патенту Спільноти з поміркованими ставками реєстраційних зборів<sup>89</sup>. Результатом цих консультацій стало відкладання питання про гармонізацію законодавства з охорони корисних моделей та введення корисної моделі Спільноти. У 2006 р. проект директиви було ЄК відізнано.

### ***Критерії патентоздатності корисної моделі***

Згідно з проектом директиви охорона через корисну модель може бути надана для нових винаходів, які відповідають винахідницькому рівню для моделі та придатні для промислового використання. Об'єктом винаходу можуть бути вироби і процеси (ст. 1 (1)). Зважаючи на те, що Пропозиція до директиви розроблялася на основі ЄПК, в її положеннях простежується чітке прив'язування об'єкта корисної моделі до об'єкта винаходу (див., наприклад, ст. 18 Пропозиції до директиви). Зауважимо суттєву концептуальну відмінність розуміння корисної моделі в ЄС та Україні, інших країнах СНД. Корисна модель, відповідно до зазначеної Пропозиції, так само як і у законодавстві більшості держав-членів ЄС, розглядається поряд із патентом як простіша та гнучкіша форма охорони винаходу. В українському законодавстві корисна модель — це об'єкт, а не форма охорони, який поряд із винаходом охороняється патентом. За проектом винахідницький рівень передбачає наявність переваги, який з огляду на сучасний рівень техніки не є занадто очевидним для фахівця у галузі техніки. Така перевага повинна бути практичною або технічною перевагою під час використання чи виробництва відповідного продукту, здійснення відповідного процесу або іншою перевагою для користувача, наприклад у сфері освіти чи розваг (ст. 6). Винахідницький рівень, що пропонується, таким чином, є нижчим від винахідницького рівня, який вимагається для звичайного винаходу. Корисна модель є новою, якщо вона не становить частину рівня техніки (ст. 5). Передбачається, що новизна повинна бути оцінена на універсальному рівні та не бути обмеженою в часі. Придатність винаходу для промислового використання означає можливість його виробництва або використання у будь-якій галузі промисловості, у т. ч. сільському господарстві.

<sup>89</sup> 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 No. 450/936 Rev., 27 November 2001.

Другою особливістю Пропозиції є визначення винятків. Услід за ЄПК процедури хірургічного або терапевтичного лікування, які використовуються по відношенню до організму людини або організмів тварин та діагностичні процедури, не вважають винаходами, придатними для промислового використання (ст. 7 (2)). Не надається охорона винаходам, пов'язаним з біологічним матеріалом, хімічними і фармацевтичними речовинами або процесами (ст. 4 (с)).

Певні особливості має проведення кваліфікаційної експертизи. Відповідно до Пропозиції кваліфікаційна експертиза винаходу, що є об'єктом корисної моделі, може здійснюватися на запит заявника й інших зацікавлених осіб їхнім коштом (ст. 16 (1)). При цьому підготовка звіту про пошук є обов'язковою у разі порушення судового провадження (ст. 16 (4)). Зауважимо суттєвість вказаної норми. Законодавство України, зокрема, передбачає, що патент на корисну модель видається після проведення формальної експертизи заявки на отримання патенту (ч. 14 ст. 16). Установа здійснює експертизу, перевіряючи відповідність умовам патентоздатності тільки за заявою зацікавленої особи з метою визнання патенту недійсним (ч. 2 ст. 33). Практика видачі патентів на корисні моделі свідчить про видачу охоронних документів інколи на звичайні технологічні операції та вироби, а також про отримання охоронних документів з метою зловживань. Як зазначено у рішенні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» (від 16.04.2008 № 4), поширення набуло отримання охоронних документів на корисні моделі для патентування відомих технічних рішень з метою обмеження діяльності інших осіб на застосування таких об'єктів. У зв'язку з цим безпосередньо у Законі доцільно передбачити можливість заявника вимагати разом із поданням заявки також і проведення експертизи щодо відповідності умовам патентоздатності, а також можливість вимагати проведення експертизи зацікавленим особам у випадку порушення судового провадження, що не обов'язково має здійснюватися з метою визнання патенту недійсним.

## Висновки

1. Ініціатива ЄС щодо гармонізації національного законодавства та утворення титулу корисна модель Спільноти відображає системну роботу установ Спільноти з наближення законодавства держав-членів у сфері охорони інтелектуальної власності. Однак запропонований проект директиви, що містив ряд цікавих та прогресивних для держав-членів ЄС, а також третіх країн положень, не був підтриманий представниками промисловості та, неочікувано, представниками малого та середнього бізнесу. Негативне сприйняття проекту в основному було пов'язано з побоюваннями, що введення гармонізованої охорони посилить увагу до патентування корисних моделей і

створить конкуренцію між патентуванням корисних моделей і патентуванням винаходів. Раніше цей інструмент, враховуючи незначний обсяг іноземних заявок на корисну модель, залишався переважно національним. Водночас нижчі вимоги охорони корисної моделі могли призвести до послаблення в цілому патентної охорони та зниження привабливості високотехнологічних інвестицій. Такі побоювання, з нашої точки зору, мали всі підстави, враховуючи досвід України, де відсутність кваліфікаційної експертизи заявок на корисні моделі та вимог щодо їхнього винахідницького рівня, розповсюдження корисної моделі на спосіб, призвели до послаблення захисту винаходів, їх обходу, отримання охоронних документів на звичайні пристрої та операції, погіршення інвестиційної привабливості винаходів загалом.

2. Разом з тим проект директиви містив цікаві напрацювання щодо посилення охорони корисних моделей. Це стосується введення обмеженого ніж для винаходу винахідницького рівня. Заслужують на увагу об'єкти, для яких не передбачено надання охорони, у т. ч. процедури хірургічного або терапевтичного лікування. Важливим є зобов'язання патентного офісу з підготовки звіту щодо наявного рівня техніки за клопотанням заявника або іншої зацікавленої сторони. Проект містив також корисні положення щодо співіснування та перетворення заявок на винахід і корисну модель з можливістю подвійної охорони: один винахід міг становити одночасно або по чергово предмет патентної заявки та заявки на корисну модель. Це стосується також і можливості подання заявок на корисні моделі в інші країни з зазначенням дати пріоритету першої заявки на корисну модель або на винахід упродовж 12 місяців з дати подання першої заявки та можливості зміни заявки на винахід заявкою на корисну модель.

### 3.3. Охорона прав на промислові зразки

Гармонізація законодавства держав-членів з охорони промислових зразків Директивою 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради про правову охорону промислових зразків<sup>90</sup> і запровадження промислового зразка Спільноти Регламентом Ради № 6/2002<sup>91</sup> з уведенням уніфікованої охорони прав на такий зразок на території всіх держав-членів ЄС призвело до утворення дворівневої системи охорони промислових зразків в ЄС (Капіца, Воробйов, 2005, С. 73—77). Вказана система, маючи суттєві відмінності від охорони промислових зразків в США, Японії, країнах СНД, використала як окремі риси охорони зразків на рівні держав-членів, так і запровадила нові *sui generis* вимоги щодо охороноздатності. Особливістю її діяльності з урахуванням п'ятнадцятирічної практики застосування, реєстрації в перші два роки діяль-

<sup>90</sup> 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.

<sup>91</sup> Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs *OJ L* 003, 05.01.2002, P. 1.

ності 95 тис. зразків (Izquierdo, 2006, Р. 146—158) та одиничних рішень Суду Справедливості з інтерпретації положень директиви та регламенту є: практична відсутність прогалин у законодавстві, чіткість норм, сприйняття системи охорони представниками різних галузей промисловості, малого та середнього бізнесу. Вказане суттєво відрізняє ініціативу ЄС з гармонізації законодавства з охорони промислових зразків від гармонізації законодавства та утворення титулу Спільноти щодо винаходів, торговельних марок, географічних зазначень тощо.

### **Мета гармонізації. Особливості регулювання на національному рівні**

На час розробки проектів нормативних актів ЄС з охорони промислових зразків законодавство держав-членів мало суттєві відмінності майже щодо всіх аспектів системи охорони<sup>92</sup>. Так, у Греції до ухвалення директиви 98/71/ЄС взагалі не існувало відповідного спеціального законодавства. У Бельгії, Нідерландах та Люксембурзі з 1966 р. діяв Закон про охорону промислових зразків Бенілюксу<sup>93</sup>. Спільним для національних систем охорони було те, що в усіх державах-членах, окрім Великої Британії, промислові зразки охороняли виключно шляхом реєстрації. Проте вимоги щодо реєстрації суттєво різнилися, у деяких державах-членах експертиза по суті не здійснювалася. Навіть у тих країнах, де експертиза існувала, вона, зазвичай, мала досить обмежений характер у географічному і часовому вимірі або була настільки поверховою, що не могла вважатись достатньо надійною (Hugh Griffiths Overview, 1993, Р. 361—363). У Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та країнах Бенілюксу можна було подавати складні заявки на реєстрацію (*multiple applications*)<sup>94</sup>, проте це не дозволялось у Великій Британії та деяких інших державах-членах. Не у всіх країнах було запроваджено експертизу на новизну, інколи, зокрема у Великій Британії<sup>95</sup>, така експертиза мала обмежений характер. У деяких країнах реєстрації передувала процедура заперечень, в інших застосовувалася лише процедура реєстрації; питання визнання патенту нечинним вирішувалося судом.

Матеріально-правові аспекти законодавства мали ще більші відмінності. Вимога щодо новизни промислового зразка існувала в усіх національних правових системах. Проте сама концепція новизни мала різний зміст. Більшість

<sup>92</sup> 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.

<sup>93</sup> Uniform Benelux Designs Law, effective Jan. 1, 1975, Benelux Designs Convention, Oct. 25, 1966.

<sup>94</sup> Складні заявки — такі, у які з метою зручності автор може включити промислові зразки десятків і навіть сотень видів продукції певного роду (наприклад канцелярські, текстильні вироби тощо).

<sup>95</sup> Див. 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).

держав визначили об'єктивний критерій новизни, у Франції<sup>96</sup> й Іспанії існував скоріше суб'єктивний підхід, у якому новизну розглядали як оригінальність, що більше властиво не праву промислової власності, а авторському праву. У країнах об'єктивного підходу існувала різна кваліфікація новизни. В Ірландії<sup>97</sup>, Бенілюксі та Великій Британії промисловий зразок мав бути новим лише у державі, в якій подано клопотання про надання охорони. У Данії<sup>98</sup> та Португалії<sup>99</sup> було встановлено часовий критерій новизни, зокрема промисловий зразок вважався новим, якщо тотожний зразок не використовувався і не охоронявся починаючи від певного моменту в минулому. У Бенілюксі та Німеччині<sup>100</sup> промисловий зразок не вважався новим, якщо він є відомим колу представників відповідного промислового сектору всередині держави. В деяких державах Спільноти вимагалася наявність додаткового критерію новизни: у Великій Британії та Ірландії промисловий зразок мав бути оригінальним (*original*) у тому сенсі, що він повинен був бути відмінним не лише в нематеріальних рисах або загальних формах. Відповідно до законодавства Франції він повинен був мати *physionomie propre* (власний вигляд). В Італії він мав наділяти виріб «специфічним орнаментом»<sup>101</sup>, у ФРН — мати *eigentumlichkeit* (індивідуальний характер) у результаті докладання творчого зусиль з боку дизайнера.

Строк охорони промислових зразків також значно відрізнявся: десять років у Іспанії<sup>102</sup>, п'ятнадцять — у країнах Бенілюксу, Данії, Ірландії та Італії; двадцять — у ФРН, двадцять п'ять — у Великій Британії, п'ятдесят — у Франції. У Великій Британії, окрім запровадження системи охорони шляхом реєстрації промислових зразків, які мають естетичну складову, 1988 р. було запроваджено позареєстраційну охорону дво- або тривимірних виробів незалежно від їхніх функціональних та естетичних характеристик<sup>103</sup>. Строк такої охорони становив п'ятнадцять років та передбачав лише право забороняти відтворення промислових зразків і стосувався фактично тих виробів, які могли б бути кваліфіковані як предмет охорони корисною моделлю в інших державах-членах ЄС.

Крім того, Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів, учасницями якої є всі держави-члени ЄС, визначає, що промислові зразки, так само як і твори прикладного мистецтва, можуть охоронятись як автор-

<sup>96</sup> Law on Designs and Models, July 14, 1909, (Fr.) as amended by decree, Apr. 24, 1980.

<sup>97</sup> Industrial and Commercial Property Act, May 20, 1927.

<sup>98</sup> Denmark Designs Act, May 27, 1970 (Den.), reprinted in 10 INDUS.PROP. 223—240, 1970.

<sup>99</sup> Provisions on Designs, Industrial Property Code Decree No. 30.679 promulgating the *Codigo da Propriedad Industrial*, Aug. 24, 1940.

<sup>100</sup> Order on Industrial Designs, Jan. 17, 1974 (G.D.R.) CM. 11, § 6(2)(ii), reprinted in 14 INDUS. PROP. 144—145, 1975.

<sup>101</sup> Design Statute, Royal Decree No. 1411, Aug. 25, 1940, as last amended, June 22, 1979, tit. III, art. 5.

<sup>102</sup> Registro de la Propiedad Industrial, Madrid, 1951, Clt. I, art. 29.

<sup>103</sup> English Design Laws, § 216.



ським правом, так і спеціальним правом *sui generis*. Тож залежно від особливостей національного законодавства дозволяється спільна охорона промислових зразків як авторським правом, так і спеціальним правом у сфері промислової власності. Проте умови, за яких може надаватись така спільна (кумулятивна) охорона, були різними у державах-членах. У Франції існував найвищий рівень такої охорони, навіть строк охорони на промисловий зразок становив 50 років, як на художні твори. В інших державах рівень такої охорони був дуже низьким.

Метою кроків з гармонізації законодавства було усунення бар'єрів охорони та використання промислових зразків на Внутрішньому ринку ЄС. У зв'язку з тим основна мета — створення системи промислового зразка Спільноти мала бути досягнена: на першому етапі — шляхом гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони прав на промислові зразки, а на другому етапі — утворенням промислового зразка Спільноти.

Проектом Директиви про правову охорону промислових зразків 1993 року названо причини гармонізації: подолання відмінностей у правовій охороні, сприяння конкуренції та утворення Внутрішнього ринку (п. 2 Преамбули). При цьому гармонізації підлягали лише положення законодавства, що безпосередньо впливають на функціонування Внутрішнього ринку та стосуються визначення промислового зразка, вимог до охороноздатності, обсягу та строку охорони, прав на промисловий зразок та їхніх обмежень. Положення щодо санкцій, відшкодування та реалізації прав, а також щодо процедури реєстрації прав на промисловий зразок, їхньої недійсності гармонізувати не передбачалося (п. 3, 6). Суттєвим було визначення принципів спільного захисту промислових зразків правом промислової власності та авторським правом (ст. 17). У свою чергу запровадження охорони промислового зразка Спільноти мало на меті усунення тривалих процедур реєстрації на національному рівні і уможливлення поширення охорони на всю територію Спільноти завдяки поданню лише однієї заявки до Бюро гармонізації на Внутрішньому ринку, а також створенню рівних умов для всіх учасників ринку. Крім того, регламент уніфікував ряд правових положень у сфері охорони промислових зразків, узгодив деякі доктринальні розбіжності між національними системами. Зокрема, передбачено дві форми охорони промислових зразків: короткострокова охорона незареєстрованих промислових зразків і довгострокова охорона зареєстрованих; уведено нове право на незареєстрований промисловий зразок Спільноти, строк охорони якого складає три роки з моменту, відколи він став загальнодоступним; визначено співіснування охорони промислового зразка Спільноти авторським правом та правом промислової власності<sup>104</sup>.

Відзначимо, що на відміну від гармонізації законодавства з охорони торговельних марок, Комісією було запропоновано утворення нової моделі охорони промислових зразків. Вона відрізнялась від більшості національних мо-

<sup>104</sup> Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design COM (93) 342 final OJ C 29, 31.01.1994, P. 20.

делей з орієнтацією на захист промислових зразків у країнах Бенілюксу та країнах Скандинавії (Musker, 1998, Р. IV).

### **Підготовка регламенту № 6/2002 та директиви 98/71/ЄС**

У 1991 р. Європейською комісією було підготовлено Зелену книгу про правову охорону промислових зразків<sup>105</sup>. Також у 1992 р. організовано ряд слухань та обговорень проєктів нормативних актів, у тому числі одного з дискусійних питань — охорони правом на промисловий зразок запасних частин автомобілів (Horton, 1994). Результатом стало ухвалення пропозиції щодо прийняття регламенту і директиви, опублікованих 3 грудня 1993 р. Основні дискусійні питання, викладені у Зеленій книзі та під час обговорення, і відображені у проєкті директиви, стосувалися:

- розширення поняття «промисловий зразок» із вилученням відсилання про те, що промисловий зразок може мати дво- і тривимірну характеристику. Вказане мало запобігти невинуватому обмеженню реєстрації зразків із урахуванням розвитку технологій;

- вилучення відсилки, що промисловий зразок не повинен виконувати виключно технічну функцію продукції. Вказане відповідало запропонованій концепції (відходу від оцінки естетичних рис зразка) та розширювало сферу застосування охорони на зразки, що виконують як естетичні, так і технічні функції. Запропоновано усунути таку характеристику промислового зразка як здатність до сприйняття органами чуттів;

- представники промислового сектору не підтримали регіональне в межах Спільноти визначення новизни. У Зеленій книзі було запропоновано визначати новизну лише на основі наявного рівня техніки у межах Спільноти. Це сприяло б захисту в ЄС по відношенню до імпортованої продукції, проте, враховуючи принцип взаємності, — призвело б до відсутності охорони промислових зразків виробників ЄС у третіх країнах. Внаслідок цього було запропоновано визначати новизну на світовому рівні (ст. 5). Також було запропоновано вимогу до вирізняльності змінити на індивідуальний характер (ст. 6);

- уточнено, що промисловий зразок не вважається новим, якщо він складає загальне враження ідентичного або майже ідентичного з відомим промисловим зразком. У той же час, промислові зразки вважаються тотожними, якщо їхні особливі риси відрізняються лише в нематеріальних контурах (наприклад колір, графічні зображення на поверхні одиниці продукції тощо);

- підвищено вимоги до охорони промислових зразків, які становлять складову складної продукції з визначенням, що вони самі повинні мати індивідуальний характер. Таким чином, наявність індивідуального характеру у складній продукції в цілому не є достатньою умовою охороноздатності таких складових;

---

<sup>105</sup> Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs. Commission of the European Communities, III/F/5131/91-EN, June 1991.

- доповнено положення щодо «пільгового строку» реєстрації промислових зразків. Норму, за якою промисловий зразок, який став загальнодоступним внаслідок неупереджених дій дизайнера (автора) упродовж 12 місяців до моменту подачі заявки на реєстрацію, не береться до уваги під час визначення новизни та індивідуального характеру зразка, було доповнено положенням, що під час встановлення новизни не береться до уваги його опублікування внаслідок зловживання третіми сторонами;

- найбільш дискусійним питанням стало охорона запасних частин автомобілів (ст. 8). Представники автомобільної промисловості наполягали на поширенні охорони на всі запасні частини для автомобілів, а незалежні виробники запасних частин наполягали на вилученні з'єднувальних компонентів зі сфери охорони і забезпечення таким чином вільної конкуренції на ринку.

Враховуючи зазначене, Комісія запропонувала ввести так зване застереження щодо ремонту *repair clause*, що не повинно було вважатись порушенням правил конкуренції. Передбачено 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<sup>106</sup>. Після вичерпання зазначеного строку виробництво таких запасних частин могли б здійснювати незалежні виробники запасних частин. На відміну від проекту регламенту це положення щодо запасних частин з проекту директиви було виключено. Єдиний припис директиви (ст. 14) щодо цього питання встановлює, що держави-члени можуть змінювати чинне національне законодавство лише у напрямі лібералізації ринку запчастин. Також, на відміну від регламенту, визнано недоцільним встановлювати обов'язкову позареєстраційну охорону промислових зразків з огляду на те, що чинне законодавство більшості держав не передбачало такої форми охорони.

Проекти директиви та регламенту розглядав Економічно-соціальний комітет 6 липня 1994 р.<sup>107</sup>, який висловив зауваження відносно понять «новизна промислового зразка» (ст. 5), «індивідуальний характер» (ст. 6) та «застереження щодо ремонту» (ст. 23). Не було підтримано пропозицію щодо встановлення світової новизни, особливо у сфері текстильної промисловості. Зазначено, що імпортери підробленої продукції можуть зазначати, що зразок вже охороняється в певній третій країні. Стосовно індивідуального характеру промислового зразка — було рекомендовано видалити поняття «інформований користувач», означення якого визнано занадто суб'єктивним. Запропоновано індивідуальний характер промислового зразка визначати на основі загального враження, яке він справляє на громадськість, на користувача: воно має бути відмінним від загального враження, яке справляє інший промисловий зразок.

<sup>106</sup> Par. 9.4 of Explanatory Memorandum of the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design *COM* (93) 342 final.

<sup>107</sup> 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.

Також відповідний промисловий зразок повинен відрізнятись від будь-якої конфігурації, відомої зацікавленим колам у межах Спільноти до дати заяви.

Оскільки до проекту директиви, на відміну від регламенту, не було зауважень, її ухвалено рішенням Ради від 13 жовтня 1998 р.<sup>108</sup>. Проект регламенту 23 листопада 1995 р. з урахуванням висновків Економічно-соціального комітету та висновку Європейського Парламенту було направлено на подальше доопрацювання. У результаті Комісія 21 червня 1999 р. подала змінену Пропозицію до Регламенту про промисловий зразок Спільноти. Зміни у проекті стосувалися визначення поняття «промисловий зразок», уточнення критеріїв новизни та індивідуального характеру, визначення обсягу прав автора тощо. Визначено також, 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 Спільноти<sup>109</sup>. Пропозицію було розглянуто Комітетом з правових питань та Внутрішнього ринку 25 травня 2000 р.<sup>110</sup> та 16 червня 2000 р. Європейським Парламентом направлено Комісії на доопрацювання. Зауваження стосувалися визначення 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 тощо. Восени 2000 року Комісія представила новий варіант проекту регламенту з урахуванням основних пропозицій Парламенту. Зміни стосувалися: уточнення дати, з якої починається охорона, та строків (ст. 12), положень стосовно наслідків задоволення позовів про визнання права на промисловий зразок (ст. 16) та презумпції дійсності зареєстрованого промислового зразка (ст. 89); вилучення п. 5 ст. 27 стосовно однорідного характеру промислового зразка Спільноти; видалено положення стосовно створення окремого спеціального органу Спільноти щодо промислових зразків<sup>111</sup>; внесено зміни і доповнення стосовно захисту по суті справи тощо<sup>112</sup>. У такому остаточному вигляді регламент було ухвалено 12 грудня 2002 р.<sup>113</sup>

<sup>108</sup> 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, 28.10.1994, P. 28.

<sup>109</sup> Amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community Design *COM* (99) 0310 final. *OJ C* 248E, 29.08.2000, P. 3.

<sup>110</sup> Committee on Legal Affairs and the Internal Market Rapporteur: Enrico Ferri, REPORT on the amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community design (*COM* (1999)310 — C5 0129/1999 — 1993/0463 (CNS)), 29 May 2000.

<sup>111</sup> 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 з гармонізації Внутрішнього ринку, засноване Регламентом щодо торговельної марки Спільноти.

<sup>112</sup> Amended proposal for a Council Regulation on Community Design. *OJ C* 62E, 27.02.2001, P. 173.

<sup>113</sup> Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *OJ L* 3, 05.01.2002, P. 1.

### **Особливості охорони промислових зразків**

*Поняття промислового зразка.* Відповідно до ст. 1 директиви 98/71/ЄС (ст. 3 регламенту № 6/2002) промисловий зразок (*design*) — являє собою зовнішній вигляд усього виробу або його частини, який, у свою чергу, визначається особливостями ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та / або матеріалів самого виробу та / або його орнаменту. Під виробом розуміється предмет промислового або ручного виробництва, до якого серед іншого належать частини, призначені для збирання у складний виріб, упаковка, зовнішній вигляд одягу, графічні символи, типографські шрифти (за винятком комп'ютерних програм). У положеннях зазначених актів свідомо упущено відсилання до виключно естетичної функції зразків. Більше того, у преамбулах директиви і регламенту вказано, що промисловий зразок не обов'язково повинен виконувати естетичну функцію (п. 10 преамбули регламенту та п. 14 преамбули директиви). Це пояснюється тим, що в ЄС обрано концепцію захисту виробника продукції від копіювання форми, незалежно від того, справляє вона естетичний вплив на кінцевого споживача, чи ні. Відсутність обов'язкової вимоги до естетичного характеру обумовлює, зокрема, те, що додатковою характеристикою, що визначає «індивідуальний характер» промислового зразка, може бути матеріал, з якого виготовлено відповідний виріб.

*Вимоги до охороноздатності.* Промисловий зразок підлягає охороні, якщо він є новим та має індивідуальний характер (ст. 3 (2) директиви та ст. 4 (1) регламенту), і вважається новим, якщо на день подання заявки на реєстрацію жоден ідентичний зразок не був публічно доступний (ст. 4 директиви та ст. 5 (1) регламенту). Промисловий зразок вважається публічно доступним, якщо його було опубліковано або він був продемонстрований на виставці, комерційно реалізовано чи оприлюднено іншим чином. Визначення новизни є відносним і залежить від того, чи могли випадки оприлюднення зразка стати відомими фахівцям, які спеціалізуються на відповідному секторі та здійснюють свою діяльність в межах Спільноти (ст. 6 (1)). Тобто новизна визначається не як загальносвітова або як новизна в межах Спільноти, а на підставі спеціального тесту — «відомість фахівцям, які спеціалізуються на відповідному секторі». На стадії розробки проектів актів Спільноти було запропоновано зменшити рівень вимоги новизни до рівня оригінальності. Проте пропозиції не знайшли підтримки з міркувань оберненої взаємозалежності вимог до охороноздатності та обсягу охорони, а також у зв'язку з бажанням усунути передумови для судових процесів зі встановлення або спростування оригінальності, властиві системам США та Великої Британії, законодавство з промислових зразків яких містить такий принцип (Green Paper, 1991, Р. 68—69).

*Індивідуальний характер.* Вимога щодо індивідуальності була введена у директиву та регламент, щоб запобігти охороні зразків, які відрізняються від будь-якого з вже відомих ПЗ лише незначними деталями. Вважається, що промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загаль-

ного враження, яке справляє на такого користувача будь-який ПЗ, який став публічно доступним (ст. 5 директиви та ст. 6 регламенту). Основою стандарту індивідуального характеру є загальне враження. Визначення спільних ознак промислового зразка не вирішує питання існування індивідуального характеру. Суттєвим є з'ясування, чи справляє зразок у межах загального враження відчуття загальної відмінності (Dinwoodie, 1996, Р. 657): не повинно виникати асоціації та відчуття того, цей промисловий зразок є знайомим. Другою особливістю стандарту індивідуального характеру промислового зразка є введення поняття «інформований користувач» (*informed user*), який найчастіше, проте не завжди, є кінцевим споживачем. Комісія чітко наголосила на тому, що інформований користувач не повинен ототожнюватись з експертом з промислових зразків<sup>114</sup>. Індивідуальний характер не обов'язково вимагає створення концептуально відмінного за усіма ознаками зразка. Достатнім є помітне та значне вдосконалення у порівнянні із тим, що було створено раніше. Передбачалося, що тлумачення вислову «помітне і значне вдосконалення» буде надаватися на підставі судової практики (Dinwoodie, 1996, Р. 660—661). При цьому для встановлення індивідуального характеру промислового зразка враховується характер виробу, до якого застосовується або включається промисловий зразок (п. 13 преамбули директиви), а також рівень свободи автора під час розробки промислового зразка (ст. 5 (2) та п. 13 преамбули директиви; п. 14 преамбули та ст. 6 (2) регламенту).

*Строки охорони.* В ЄС строк дії права на зареєстровані промислові зразки дорівнює п'яти рокам та може бути продовжений на один або більше п'ятирічних термінів, але загальний строк охорони не може перевищувати 25 років (ст. 10 директиви і ст. 12 регламенту). Строк дії права на незареєстрований промисловий зразок дорівнює три роки.

*Незарєєстрований промисловий зразок.* Новим у європейській системі охорони промислових зразків було введення охорони незареєстрованих зразків, що походить із права Великої Британії. Проте є суттєві відмінності охорони прав на такі зразки у Великій Британії, де охорона незареєстрованих промислових зразків подібна до охорони авторським правом з критеріями оригінальності, а також з вимогами щодо естетичності, строком охорони 10 років та єдиним виключним майновим правом заборони від копіювання. Такі зразки не охоронялися кумулятивно авторським правом та захистом від недобросовісної конкуренції (Heath, 2005, Р. 183—184). Напроти, охорона незареєстрованих промислових зразків за регламентом утворює ідентичний зареєстрованим промисловим зразкам механізм захисту з єдиною відмінністю щодо строків охорони та використовується для зразків із коротким життєвим циклом, для яких проведення реєстрації є недоцільним.

<sup>114</sup> 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.



*Промислові зразки, що диктуються виключно технічною функцією.* Такі зразки мають вилучатися зі сфери охорони відповідно до ст. 7 (1) директиви та ст. 8 (1) регламенту. Мова йде 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 допустити монополізувати застосування технічної функції через промислові зразки, яка в свою чергу може стати предметом охорони корисною моделлю. Головним її обґрунтуванням є 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 та створило б невинуваті бар'єри у торгівлі. Проте не можна тлумачити вислів «визначається виключно технічною функцією» широко. Інакше це призвело б до невинуватого вилучення зі сфери охороноздатності тих елементів зразків, які визначаються технічною функцією, хоча 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 рис <sup>115</sup>.

*Промислові зразки з'єднувальних компонентів.* Охорона правом на промисловий зразок не поширюється на властивості і зовнішній вигляд виробу, який треба відтворювати у точній формі і розмірах для того, щоб уможливити механічне з'єднання, розміщення одного виробу по відношенню до іншого і таким чином уможливити функціонування складного виробу (ст. 7 (2) директиви та ст. 8 (2) регламенту). Вилучення з'єднувальних компонентів зі сфери охороноздатності охорони обґрунтовано Комісією як намагання посилити конкурентне середовище засобами стандартизації технічної продукції, до того ж створення з'єднувального компонента фактично не передбачає свободи щодо варіації його форм.

*Промислові зразки частин складних виробів.* Питання охороноздатності частин складної продукції має в ЄС принципово важливе значення та з комерційної точки зору є актуальним, особливо у галузі автомобілебудування. Закріплені в актах ЄС положення стали результатом тривалої дискусії та консенсусу представників галузі автомобілебудування та виробників запасних частин. Відповідно до ст. 3 (3) директиви та ст. 4 (2) регламенту ПЗ, втілений у виробі, який являє собою частину складного виробу, є охороноздатним за умови, що така частина залишається видимою у процесі звичайного використання складного виробу, і такі видимі риси цього виробу самі задовольняють вимогам щодо новизни та індивідуального характеру. При цьому під «звичайним

<sup>115</sup> Така позиція висловлювалась Комісією, як тлумачення змісту пропозицій, висунених Інститутом Марка Планка, який став головним розробником пропозицій для проектів. Проте, наприклад, суди Великої Британії у своїй практиці відмовляють у охороноздатності промислового зразку виробу, якщо його зовнішній вигляд був лише одним з обмеженої кількості способів вираження ідеї.

використанням» не слід вважати технічну підтримку, обслуговування та ремонт (ст. 3 (4) директиви та ст. 4 (3) регламенту). Така норма фактично захистила виробників запасних частин, які не є видимими у процесі експлуатації транспортного засобу.

### **Розвиток та практика застосування законодавства**

21 жовтня 2002 р. було ухвалено Регламент Комісії (ЄС) № 2245/2002 про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти. Регламент уточнює питання процедури подання заявки, реєстрації, подання апеляцій, сплати зборів, представлення сторін тощо <sup>116</sup>. Також у 2002 р. ухвалено регламент № 2246/2002 щодо сплати зборів за реєстрацію промислових зразків <sup>117</sup>. У 2006 р. до регламенту № 6/2002 внесено доповнення у зв'язку з приєднанням ЄС до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1999 року: щодо визнання нечинним промислового зразка Спільноти, якщо право на промисловий зразок зареєстровано раніше відповідно до вказаного акта. Регламент також доповнено новим розділом XIa «Міжнародна реєстрація промислових зразків» <sup>118</sup>. Крім того, актами 2003, 2005, 2012 рр. щодо вступу до ЄС нових країн були внесені зміни щодо дії промислових зразків Спільноти на території нових членів ЄС та збереження прав на зразки, зареєстровані на національному рівні, у випадку пізнішої реєстрації промислового зразка Спільноти (ст. 110a). У протилежність до багатьох інших актів ЄС та попри широку практику застосування регламенту 6/2002 та директиви 98/71/ЄС Суд Справедливості розглядав лише кілька справ щодо тлумачення положень вказаних актів.

Так, у справі Case C-168/09 розглянуто питання кумулятивної охорони промислового зразка авторським правом та правом на промисловий зразок згідно зі ст. 17 директиви <sup>119</sup>. Суд визначив, що законодавство держав-членів не може встановлювати виключення з охорони авторським правом промислових зразків, на які закінчився термін охорони відповідно до патентного законодавства.

У Справі Case C-32/08 розглядалося питання щодо майнових прав на незареєстрований промисловий зразок, створений за договором комісії <sup>120</sup>, у

<sup>116</sup> Commission Regulation (EC) No. 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community designs. *OJ L* 341, 17.12.2002, P. 28.

<sup>117</sup> 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. *OJ L* 341, 17.12.2002, P. 54.

<sup>118</sup> Council Regulation (EC) No 1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No. 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs. *OJ L* 386, 29.12.2006, P. 14–16.

<sup>119</sup> Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 January 2011, *Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA*, Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Milano — Italy.

<sup>120</sup> Judgment of the Court (First Chamber) of 2 July 2009, *Fundación Española para la Innova-*

зв'язку з суперечкою між двома іспанськими компаніями стосовно прав на такий зразок та намаганням застосувати положення регламенту до трудових правовідносин під час створення промислового зразка. У ч. 3 ст. 14 регламенту визначено, що якщо промисловий зразок розроблено службовцем у порядку виконання своїх службових обов'язків або на виконання вказівок його роботодавця, право на промисловий зразок Спільноти надається роботодавцеві, якщо інше не передбачене угодою або визначене відповідно до національного законодавства (ч. 3). Питання стосувалися того, чи можна положення ст. 14 (3) застосувати до інших, не трудових відносин, зокрема цивільно-правових, комерційних контрактів, за якими окремих дизайнер зобов'язується створити промисловий зразок. Суд визначив, що положення ст. 14 (3) регламенту не стосуються випадку створення зразка за іншими, ніж трудові, договірними відносинами. У цьому випадку треба застосовувати положення ч. 1 ст. 14, за якою право на промисловий зразок надається його автору або правонаступнику.

Справа C-488/10<sup>121</sup> стосувалася порушення прав на зареєстрований промисловий зразок. Суд визначив, що виключне право запобігати використанню зразка третьою стороною за ст. 19 (1) поширюється на будь-яку третю сторону, яка використовує зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження; у тому числі це стосується сторони, яка набула прав на пізніше зареєстрований промисловий зразок.

Справа C-479/12<sup>122</sup> стосувалася уточнення критерію оприлюднення незареєстрованого промислового зразка. За ст. 1 регламенту зразок вважається загальновідомим у межах Спільноти, якщо, в тому числі, він 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 оприлюдненням не вважаються дії, що здійснюються в умовах збереження конфіденційності ПЗ. Судом уточнено, що оприлюднення передбачає надання зображень зразка продавцям продукції, що працюють у цьому секторі. Водночас оприлюдненням не вважається, з урахуванням положень ст. 7 (1) регламенту, надання зразка лише одній організації або його показ одній організації за межами ЄС. Крім того, докази щодо оскарження використання зразка відповідно до ст. 19 (2) регламенту має надавати правовласник промислового зразка. Якщо надання таких доказів є неможливим або невиправдано важким, національний суд для забезпечення дотримання принципу ефективності, у випадках, коли це доречно, має

---

ción de la Artesanía (FEIA) v Cul de Sac Espacio Creativo SL and Acierta Product & Position SA, Reference for a preliminary ruling: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria — Spain, European Court Reports 2009 I-05611.

<sup>121</sup> C-488/10: Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA v Proyectos Integrales de Balizamiento SL, Reference for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria.

<sup>122</sup> Case C-479/12: Judgment of the Court (Third Chamber), 13 February 2014, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany).

використовувати всі доступні положення національного законодавства для полегшення доведення.

Справа Case C-345/13<sup>123</sup> стосувалася уточнення поняття індивідуальний характер промислового зразка (ст. 6 регламенту). Судом уточнено, що для вирішення питання щодо індивідуального характеру недостатньо розглядати комбінацію ознак, взятих окремо та наведених із більш ранніх промислових зразків, а порівнювати з враженням від одного або кількох із них. Суд уточнив, що для того, щоб суд з питань промислового зразка Спільноти держави-члена вважав незареєстрований промисловий зразок Спільноти таким, що охороняється, правовласник не повинен доводити, що зразок має індивідуальний характер, лише вказати, що, на його погляд, утворює індивідуальний характер зразка, тобто який, на його думку, елемент або елементи зразка обумовлюють його індивідуальний характер.

Таким чином, Суд Справедливості надав інтерпретацію лише деяких положень регламенту № 6/2002 та директиви 98/71/ЄС. При цьому практика застосування директиви не призвела до розширеного, як у випадку торговельної марки Спільноти, тлумачення Судом положень директиви на підставі практики застосування регламенту № 6/2002.

### ***Перспективи розвитку законодавства***

У 2004 р. Комісія представила Пропозицію щодо Директиви Європейського Парламенту та Ради з доповнення Директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків<sup>124</sup>. Метою документа було внесення до директиви положення щодо запасних частин автомобілей аналогічного ст. 110 (1) регламенту № 6/2002. З 1990 р. Комісія пропонувала чотири варіанти вирішення питання:

- виключення запасних частин із охорони правом на промислові зразки (1993 р., пропозиція не була підтримана представниками автомобільної промисловості);
- виплата виробниками запасних частин компенсації за використання промислових зразків (1996 р., запропонований рівень компенсації був відхилений представниками автомобільної промисловості);
- ухвалення директиви 98/71/ЄС з замороженням питання (1998 р., зміни національного законодавства можуть передбачати лише лібералізацію ринку запасних частин).

Намагаючись обмежити монополізм виробників автомобілів, Комісія у 2004 р. у згаданій вище Пропозиції запропонувала «виключення з підстав ре-

---

<sup>123</sup> Case C 345/13: Judgment of the Court (Second Chamber), 19 June 2014, *Karen Millen ashions Ltd v Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd*, request for a preliminary ruling pursuant from the Supreme Court (Ireland).

<sup>124</sup> Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, 14.09.2004, *COM (2004) 582 final*.

монту» (дизайн видимих запасних частин може бути вільно відтворений із можливістю продажу запасних частин незалежними виробниками). Проте більш ніж десять років зазначений проект змін до директиви не було ухвалено. На цей час склалася ситуація можливості отримання охорони правом на промисловий зразок запасних автомобільних частин на національному рівні, проте не на рівні ЄС<sup>125</sup>. На 2015 р. з 27 держав-членів у 16 видимі фрагменти запасних частин не охоронялися як промислові зразки (Бельгія, Іспанія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Угорщина, Латвія, Греція, Мальта, Словаччина, Словенія, Болгарія, Румунія). В інших 11 — видимі запасні частини могли охоронятися законодавством про промислові зразки. Особливою є ситуація у ФРН, де виробники двигунів уклали угоду про незастосування захисту прав на промислові зразки до незалежних виробників запасних частин.

У 2014 р. Комісія ініціювала дослідження правових та економічних питань функціонування системи охорони промислових зразків у ЄС. У звіті 2015 р. проаналізовано використання промислових зразків у європейській промисловості, види правової охорони зразків, а також оцінено, чи становить законодавство щодо промислових зразків ефективний інструмент розвитку цієї сфери. Також розглянуто питання щодо охорони тривимірного друку та запасних автомобільних частин<sup>126</sup>.

Результатом дослідження було визначення дев'яти напрямів удосконалення сфери використання промислових зразків. Зокрема, вказано на необхідність запровадження підтримки МСП щодо набуття охорони та захисту прав на промислові зразки, а також розповсюдження інформації про можливості охорони промислових зразків серед торговельних асоціацій. Зазначено доцільність утворення на рівні ЄС установи, що сприяла б патентуванню промислових зразків європейських фірм в іноземних країнах; запровадження електронної форми подання заявок; утворення порталу з інформацією про всі зразки, зареєстровані на національному та європейському рівнях. Спеціальну увагу приділено необхідності уніфікування захисту прав на промислові зразки. Дослідження свідчить про суттєву різницю вимог щодо захисту прав на національному рівні, а також стосовно вартості захисту. Проблемою є захист прав на промисловий зразок, коли їх порушено у кількох країнах. Також у звіті Комісії визнано необхідним внесення змін до директиви 98/71/ЄС щодо промислових зразків аналогічно до пропозиції Комісії 2004 р., що дозволить лібералізувати ринок виробництва запасних автомобільних частин.

Питання охорони промислових зразків досліджували в ЄС А. Bulling, М. Briffa, G. Dinwoodie, A. Folliard-Monguiral, М. Franzosi, Н. Griffiths, С. Heath, А. Horton, К. Levin, J. Peris, D. Musker, R. Plaistowe, V. Saez, J. Straus, U. Sutherland та інші фахівці. Основні питання, розглянуті ними, стосувались аналізу

<sup>125</sup> The Economic Review of Industrial Design in Europe. Final Report. MARKT/2013/064//D2/ST/OP, January 2015. P. 138.

<sup>126</sup> The Economic Review, 2015. 258 p.

рішень Суду ЄС з тлумачення положень директиви та регламенту, відмінності правової охорони в ЄС від інших країн, складнощів щодо охорони запасних автомобільних частин, кумулятивного характеру охорони зразків тощо. При цьому підкреслено принципову рису системи охорони промислових зразків Спільноти — відхід від таких критеріїв як естетичне сприйняття або художнє виконання (*Constructing European intellectual property*, 2013, Р. 362).

Цілком інший від зазначеного у Звіті 2014 р. погляд на проблему охорони запасних автомобільних частин висловив Straus J., колишній директор Інституту інтелектуальної власності Макса Планка (ФРН). Він вказує, що відміна охорони запасних частин правом на промисловий зразок, враховуючи цінний аспект, може призвести до домінування на ринку ЄС виробів із інших, ніж держави-члени ЄС, країн, що матиме наслідком скорочення робочих місць незалежних виробників запасних частин в ЄС і працівників автомобільної промисловості, можливе погіршення якості виробів. Це суперечить цілям Пропозиції до директиви 2004 року (Straus, 2005, Р. 393, 394).

Особливості застосування регламенту та директиви до цифрової тривимірної графіки (зокрема створеної за допомогою таких інструментів, як програмне забезпечення *Computer-Aided Design (CAD)*) розглядав Margoni T. Він зазначив складність використання традиційних критеріїв надання охорони для промислових зразків, зокрема у зв'язку з тим, що промисловий зразок має становити виріб промислового виробництва або ручної роботи, тривимірний комп'ютерна графіка не відповідає такому критерію. Одночасно застосування охорони авторським правом, з урахуванням різних вимог щодо оригінальності твору держав-членів, також ускладнює захист (Margoni, 2003, Р. 228, 234).

Складність у відокремленні охорони незареєстрованих промислових зразків за регламентом № 6/2002 та охорони виробів авторським правом досліджувалась Suthersanen Uma. Наголошувалося на відсутності у державах-членах ЄС охорони незареєстрованих промислових зразків на національному рівні за винятком Великої Британії (Suthersanen Uma, 2004, Р. 70—71).

## Висновки

1. Практика застосування Директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків та Регламенту 6/2002 про промислові зразки Спільноти, одиничність судових справ з тлумачення положень директиви та регламенту Судом Справедливості, відсутність критики положень вказаних актів, відсутність змін до вказаних документів свідчить про винайдення в ЄС правової моделі, яка забезпечила баланс інтересів суб'єктів прав на промислові моделі та користувачів і може оцінюватися як найвдаліший приклад гармонізації законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності в ЄС. Розгляд охорони промислових зразків на рівні ЄС і держав-членів свідчить про збагачення права ЄС щодо промислових зразків значною кількістю нових у порівнянні з міжнародною практикою положень, стабільність і сприятливість запропонованої системи охорони.



2. Особливістю системи охорони промислових зразків в ЄС є, з одного боку, використання національних механізмів охорони прав (кумулятивна охорона авторським правом і правом на промислові зразки, охорона незареєстрованих промислових зразків тощо) та, з іншого, — уведення принципово нової у порівнянні з відповідними системами охорони США, Японії, а також країн СНД моделі *sui generis* охорони прав. Її елементами є відсутність вимог щодо світової новизни зразків (тест на використання в межах ЄС); відхід від урахування естетичних (ергономічних) ознак та застосування критерію «індивідуальний характер»; забезпечення охорони як зареєстрованих так і незареєстрованих промислових зразків; збільшення строку охорони зареєстрованих промислових зразків до 25 років. Новим для більшості держав-членів ЄС було поширення на їхню територію охорони незареєстрованих промислових зразків (раніше відомих у Великій Британії), а також продовження строку охорони. Ефективною виявилась судова система захисту прав на промисловий зразок Спільноти з визначенням у державах-членах спеціалізованих судів, що розглядають справи, пов'язані з порушенням прав на промислові зразки Спільноти, а також визначення по суті судової компетенції Офісу з гармонізації Внутрішнього ринку ЄС, який розглядає питання чинності реєстрації.

3. Дослідження ефективності системи промислових зразків Спільноти як Європейської комісії так і окремих авторів звертають увагу більше на вирішення організаційних питань: актуальності поширення інформації та сервісів щодо реєстрації промислових зразків, особливо для МСП, організації підтримки реєстрації промислових зразків в інших ніж держави-члени ЄС країнах тощо. До питань, що досі не вирішені на рівні директиви, належать відсутність в ЄС гармонізації національного законодавства з охорони промисловим зразком запасних автомобільних частин. Вказане відображає протиріччя інтересів виробників автомобілів і незалежних виробників запасних частин, що, незважаючи на неодноразові спроби Європейської комісії з 1990 р., досі не вдалося вирішити. Також відмічено обмеженість застосування директиви та регламенту стосовно нових засобів представлення інформації, зокрема тривимірного друку.

### 3.4. Охорона прав на торговельні марки

Уніфікація охорони торговельних марок на міжнародному рівні, розпочата у 1883 р. країнами Європи з підписанням Паризької конвенції з охорони промислової власності<sup>127</sup>, а також запровадження міжнародної

<sup>127</sup> Конвенцію підписали вісім європейських і три латино-американські країни під час Дипломатичної конференції 1883 р. у Парижі. Конвенція містить низку важливих принципів стосовно торговельних марок, зокрема принцип національного режиму охорони, незалежності торговельних марок, визначені норми щодо використання торговельних марок, застосування одного знака різними підприємствами, загально-відомих торговельних марок, використання державних гербів тощо (ст. 2, 4, 5bis, 6—6septies, 7, 7bis, 10, 10bis, 10ter, 11).

реєстрації марок Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р.<sup>128</sup> та Мадридським протоколом до Угоди 1989 р.<sup>129</sup> на рівні Спільноти були розвинуті ухваленням 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. Характерним для Спільноти було ухвалення акта гармонізації як передумови введення уніфікованої охорони торговельної марки Спільноти в межах всіх держав-членів ЄС<sup>130</sup>. Водночас запровадження торговельної марки Спільноти та практика Суду ЄС істотно вплинули на одноманітне тлумачення положень регламенту та директиви з розширенням гармонізації національного законодавства за межі, передбачені директивою.

Останні ініціативи Європейської комісії з реформування охорони торговельних марок (директива 2015/2436 та регламент № 2015/2424) свідчать про намагання утворити в ЄС уніфікований режим охорони торговельних марок як на рівні ЄС, так і держав-членів, із запровадженням на національному рівні норм матеріального права і процедури розгляду заявок, аналогічних положенням регламенту щодо торговельної марки Спільноти (Капіца, 2016, С. 80—86).

Варто вказати на діяльність ЄС з розповсюдження національної практики охорони торговельних марок на міжнародному рівні. Так, положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р. щодо торговельних марок<sup>131</sup>, учасниками якої є всі держави-члени ЄС, та Договір про закони щодо товарних знаків ВОІВ 1994 року відобразили зусилля США та ЄС з уточнення аспектів охорони торговельних знаків та вимог щодо подання заявок.

### ***Відмінності у правовому регулюванні на національному рівні. Причини гармонізації***

Основною причиною ухвалення акта гармонізації щодо торговельних марок було прагнення наблизити певною мірою законодавство держав-членів з метою подальшого ухвалення регламенту щодо торговельної марки Спільноти. Передбачалось здійснення гармонізації норм законодавства

---

<sup>128</sup> Мадридська угода не створює єдиного правового режиму щодо торговельних марок у всіх країнах-учасниках, а лише полегшує процедуру отримання охорони одразу в багатьох країнах — без необхідності реєстрації марки в кожній країні. За угодою заявники з будь-якої країни-учасниці, охочі отримати реєстрацію в інших країнах, подають тільки одну заявку до Міжнародного Бюро ВОІВ.

<sup>129</sup> Протокол до Мадридської угоди розроблено з метою позбавлення угоди певних недоліків. Ним введено положення про міжнародну реєстрацію на основі національної заявки, а не національної реєстрації.

<sup>130</sup> New trade-mark system for the Community. Proposed Directive and Regulation. Bulletin of the European Communities. Supplement 5/80, 1980. P. 13.

<sup>131</sup> В Угоді містяться визначення торговельної марки, перелік позначень, що можуть бути зареєстровані, вимоги до позначень з метою реєстрації, уточнення обсягу прав на торговельну марку, вимоги щодо використання тощо.

держав-членів, що мали найбільший вплив на функціонування Внутрішнього ринку, могли призвести до порушення конкуренції та не були або були лише частково урегульовані Парижською конвенцією. Це стосувалося визначення торговельної марки, узгодження підстав відмови у реєстрації торговельній марці та визнання її недійсною. Важливо було зменшити кількість зареєстрованих у державах-членах торговельних марок, і, відповідно, кількість конфліктів, які виникали між особами, що мали на них права. У зв'язку з цим існувала потреба у правовому закріпленні вимоги дійсного використання зареєстрованої марки, у разі невикористання реєстрація такої марки могла бути скасована (New trade-mark system, 1980, P. 8, 13).

Водночас ЄК зазначалось, що гармонізація національного законодавства може знизити конфлікти щодо використання торговельних марок, але не призведе до зміни основоположного принципу, що перешкоджає утворенню спільного ринку: обмеження вільного пересування товарів у зв'язку з автономністю національних систем охорони торговельних марок, територіальністю дії майнових прав. Вказане призводить до існування ідентичних або подібних торговельних марок у різних державах, можливості обмеження імпорту товарів з однієї держави ЄС до іншої. Вихід із цього становища — запровадження єдиних прав на торговельну марку в межах всього спільного ринку, що може бути здійснено інструментом регламенту з забезпеченням охорони марок відразу на території всіх держав-членів, єдиною процедурою реєстрації, суттєвим її прискоренням, спрощенням, зменшенням витрат (New trade-mark system, 1980, P. 53—54).

### ***Підготовка директиви 89/104/ЄС та регламенту № 40/94***

У 1976 р. Комісія підготувала Меморандум про запровадження торговельної марки Спільноти (ТМС) та здійснила дослідження важливості марок як ідентифікаторів для вибору товарів чи послуг. У Меморандумі вказано, що ефект введення ТМС може бути суттєво слабшим через відмінності законодавства на національному рівні. Запропоновано разом з актом про ТМС ухвалити акт гармонізації законодавства держав-членів. Однак у зв'язку з політичними труднощами навколо ТМС, зокрема щодо розташування Відомства з ТМС, було вирішено перш розпочати з гармонізації законодавства (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 269—287). Перший варіант директиви було запропоновано у 1980 р., але внаслідок тривалих погоджень між Комісією, Парламентом та державами-членами її було ухвалено лише через вісім років<sup>132</sup>.

Регламент Ради (ЄС) 40/94 про торговельну марку Спільноти ухвалено 20 грудня 1993 р.<sup>133</sup>, він передбачав створення відомства з реєстрації ТМС —

<sup>132</sup> 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. 1.

<sup>133</sup> Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *OJ L* 011, 14.01.1994, P. 0001—0036.

Офісу з гармонізації Внутрішнього ринку ЄС (*The Office for Harmonization in the Internal Market*), що був розміщений в іспанському місті Аліканте (*ОНІМ*). Компетенція *ОНІМ* включала визначення процедури розгляду заявок, утворення апеляційного органу тощо. Рішення Офісу могли бути оскаржені в Суді першої інстанції і в Суді Справедливості.

Аналізування положень директиви і регламенту, а також законодавства держав-членів дає змогу виділити такі особливості гармонізації й відмінності вказаних двох актів:

а) *положення директиви, спрямовані на гармонізацію національного законодавства, та такі, що відображені також у регламенті № 40/94:*

- визначення знаків, з яких складається торговельна марка; абсолютних і відносних підстав для відмови; прав, що надає торговельна марка; обмежень, вичерпання прав; питань ліцензування; обмеження використання внаслідок незаперечення; що становить використання торговельних марок; санкцій за невикористання; підстав для скасування, окремі положення щодо колективних торговельних марок тощо;

б) *положення директиви, що відсилають до національного законодавства:*

- порядок реєстрації, скасування та визнання недійсними торговельних марок, набутих шляхом реєстрації; вибір: чи запровадити процедуру заперечень або процедуру експертизи *ex officio*, чи обидві вказані процедури (п. 6 преамбули);

- випадки, коли торговельна марка не реєструється або підлягає визнанню недійсною (ст. 4 (4));

- запровадження охорони добре відомих марок (5 (2), 9 (2));

- можливість зміни положень щодо обмеження прав власника торговельної марки внаслідок його незаперечення використанню пізніше зареєстрованої марки (ст. 9);

- особливості захисту колективних марок (ст. 15) тощо;

в) *положення регламенту, які відсутні у директиві 89/104/ЄЕС:*

- торговельні марки як об'єкти права власності (ст. 19, 20, 21);

- передання прав на торговельну марку (ст. 18 регламенту);

- окремі питання ліцензування (ст. 22 (3)—(5));

- положення щодо охорони колективних марок (ст. 66—72);

- вимоги з відтворення торговельних марок у словниках для запобігання їх перетворення у генеріки (ст. 10), а також їх використання агентами та представниками (ст. 11);

- процедура реєстрації тощо.

Як показано далі, позиція Суду ЄС та реформа охорони торговельних марок в ЄС у 2012—2016 рр. призводить до заміни відсилань у директиві до національного законодавства прямими нормами директиви, а також до розширення положень директиви нормами регламенту № 40/94 та фактично перетворюють директиву на інструмент уніфікації.

Уведення ТМС мало небачений успіх. Першого року замість очікуваних 15 000 заявок надійшло більш ніж 40 000. У 1993—2000 рр. заявниками з євро-

пейських та інших країн подано понад 200 000 заявок, зареєстровано 93 000 марок. У 1997—2000 рр. було подано 33 000 заперечень, що продемонструвало складність знаходження нової марки, що не конфліктувала б із марками, відомими в державах-членах (Commissioner F. Volkestein speech, 2000). Для останніх років характерним є поступове збільшення щорічного подання заявок з держав-членів ЄС: 70 204 у 2010 р. та 82 609 у 2014 р., з поданням заявок з інших країн світу (переважно США, Швейцарія, Китай, Японія) — відповідно 28 152 заявки у 2010 р. та 34 862 у 2014 р.<sup>134</sup>.

Економічні наслідки упровадження ТМС були представлені у спеціальному секторальному звіті ЄК «Промислова власність» (1998). Згідно з проведеним дослідженням: спростилося управління правами щодо торговельних марок у зв'язку із запровадженням торговельної марки Спільноти; надається можливість здійснення вільного руху товарів у Єдиному ринку; надається можливість конвертувати національні торговельні марки у ТМС; забезпечено збереження національних торговельних марок для місцевих та регіональних потреб.

### ***Розвиток законодавства та судова практика***

*Директива 89/104/ЄЕС (2008/95/ЄС)*. За час застосування директиви у 1992 р. до неї були внесені зміни лише щодо строків її імплементації. Вказані зміни були кодифіковані директивою 2008/95/ЄС Європейського парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 року щодо наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок<sup>135</sup>. Водночас 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 ухвалено рішення, що тлумачать положення директиви, більш ніж у 110 справах. Діяльність Суду ЄС, як зазначають Dinwoodie G., Wetherill S., Geiger C., Mellor J. та інші фахівці (Dinwoodie, 2013, P. 6—7), призвела майже до повної гармонізації матеріального права щодо торговельних марок, незважаючи на згадування лише часткової гармонізації у преамбулі директиви. Також вони вказують, що Суд ЄС, не приділяючи забагато уваги принципу субсидіарності, запровадив практику обмежити будь-який маневр із боку держав-членів, знайшовши, що навіть не обов'язковим положенням директиви треба надати однакове загальноєвропейське значення.

Підстави для цього було знайдено у констатації Судом ухвалення директиви як засобу уведення уніфікованої охорони торговельних марок в Спільноті регламентом № 40/94, а також завдяки інтерпретації положень директиви.

<sup>134</sup> Eurostat. Community trade mark (CTM) applications. Last update: 18.06.2015.

<sup>135</sup> Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance) *OJ L* 299, 08.11.2008, P. 25—33.

При цьому Суд не брав до уваги застереження щодо обмеженого обсягу директиви у п. 3 Преамбули<sup>136</sup>, але зважав на інші положення Преамбули директиви. Так, у справі Case C-482/10<sup>137</sup> вказувалося, що директива забезпечує гармонізацію матеріального права торговельних марок особливої важливості, що найбільш безпосередньо впливає на функціонування Внутрішнього ринку, та п. 3 Преамбули не виключає, що гармонізація з цього питання є завершеною.

Судом зазначалося, що п. 6 Преамбули визначає свободу держав-членів у встановленні процедур реєстрації торговельних марок. Одночасно у п. 9 Преамбули директиви зазначається, що досягнення завдань, на яке спрямоване наближення законодавства, вимагає, щоб умови реєстрації торговельної марки були в цілому однакові в усіх державах-членах. «Якщо б сутність «умов реєстрації» була б справою держав-членів — реєстрація торговельних марок розрізнялася б згідно з національним законодавством. Мети — набуття прав, ідентичних у всіх державах-членах, — не було б таким чином досягнуто». Також п. 10 Преамбули визначає, що зареєстровані марки «повинні мати однаковий захист у правових системах усіх держав-членів», що надає підстави для розширення гармонізації за межі тексту директиви<sup>138</sup>. У регламенті № 40/94 використано положення директиви, проте у ньому також були викладені норми з питань, раніше визначені у директиві як необов'язкові для гармонізації (такі як дилюція тощо).

Практика Суду ЄС свідчить про суттєвий вплив регламенту на тлумачення, а також розширення обсягу дії директиви 89/104/ЄЕС з метою досягнення відповідності між цими двома актами, що отримало назву «вертикальної гармонізації» або «вертикальної відповідності» (Див. *The Europeanization of Intellectual Property Law*, 2013, Р. 88). Наприклад, рішення 2009 року *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch*<sup>139</sup> щодо тлумачення положень директиви. Судом зазначено, що в ЄС має бути єдина концепція обмеження прав власника марки у зв'язку з його незапереченням використанню пізніше зареєстрованої торговельної марки. Вказане було підтримано фактом, що положення стосовно обмеження прав унаслідок незаперечення існують у регламенті. Таким чином, попри те, що право на торговельну марку Спільноти визначено як автономна система, що застосовується незалежно від будь-якої національної системи, Суд ЄС визначив, що обмеження прав внаслідок незаперечення у значенні ст. 9 (1) директиви, є *важливим елементом права ЄС* та її розуміння та обсяг має бути ідентичним у всіх державах-членах. У зв'язку з

<sup>136</sup> «оскільки на даний час не видається необхідним проведення повномасштабного наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, то достатньо буде обмежити таке наближення тими національними положеннями законодавства, які найбільш безпосередньо впливають на функціонування Внутрішнього ринку...».

<sup>137</sup> Case C-482/10, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2.

<sup>138</sup> Case C-482/10, Case C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (IP Translator)*, [2012] ETMR 42.

<sup>139</sup> Case C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch Inc.* [2012] E.T.M.R. 2 35-37.



тим Суд має надати автономну та загальну інтерпретацію цієї концепції в рамках Європейського правового порядку (п. 37).

Суд ЄС прояснив такі важливі аспекти директиви: концепцію «подібності до ступеню змішання»<sup>140</sup> та обсягу прав<sup>141</sup>. Визначено умови заміни упаковки товарів з торговельною маркою<sup>142</sup>; вичерпання прав на торговельну марку<sup>143</sup>; використання торговельної марки реселером<sup>144</sup>; імовірності сплутування, у тому числі імовірність асоціації з раніше створеною маркою<sup>145</sup>; використання торговельної марки у рекламі<sup>146</sup>; поширення охорони відомої торговельної марки на товари або послуги, для яких вона не зареєстрована<sup>147</sup>; використання торговельної марки для потреб опису<sup>148</sup>; охорони ольфакторних знаків<sup>149</sup>; визнання судових рішень однієї держави-члена в інших державах-членах<sup>150</sup>; відповідальності провайдерів за використання торговельних марок третіх сторін<sup>151</sup> тощо. Аналіз судових справ Суду ЄС з тлумачення положень директиви наведено у (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 270—283, 285—286).

У 2001 р. в Європейському Парламенті розглядалось питання щодо вичерпання користування правами на торговельну марку. Рішенням від 3 жовтня 2001 р. Парламент закликав Комісію надати до 31 грудня 2002 р. детальне

<sup>140</sup> Case C- 251/95 SABEL v Puma.

<sup>141</sup> Judgment of the Court of 16 July 1998. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Reference for a preliminary ruling: Oberster Gerichtshof — Austria. Case C-355/96.

<sup>142</sup> Рішення Суду від 11 липня 1996. Bristol-Myers Squibb проти Paranova A/S (C-427/93) та С.Н. 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).

<sup>143</sup> Рішення Суду (Fifth Chamber) від 20 березня 1997 року. Phyttheron International SA проти Jean Bourdon SA. Справа C-352/95.

<sup>144</sup> Рішення Суду від 4 листопада 1997. Parfums Christian Dior SA та Parfums Christian Dior BV проти Evora BV. Справа C-337/95.

<sup>145</sup> Рішення Суду від 11 листопада 1997. SABEL BV проти Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Справа C-251/95.

<sup>146</sup> Рішення Суду від 23 лютого 1999 року. Bayerische Motorenwerke AG (BMW) та Nederland BV проти Ronald Karel Deenik. Справа C-63/97.

<sup>147</sup> Рішення Суду від 14 вересня 1999 року. General Motors Corporation проти Yplon SA. Справа C-375/97.

<sup>148</sup> Рішення Суду від 14 травня 2002. Michael Hölterhoff проти Ulrich Freiesleben. Справа C-2/00.

<sup>149</sup> Рішення Суду від 12 грудня 2002. Ralf Sieckmann проти Deutsches Patent- und Markenamt. Справа C-273/00.

<sup>150</sup> Judgment of the Court (First Chamber) of 15 December 2011. Frisdranken Industrie Winters BV v Red Bull GmbH. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden — Netherlands. Case C-119/10.

<sup>151</sup> Judgment of the Court (First Chamber) of 16 July 2015. Diageo Brands BV v Simiramida-04 EOOD. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden — Netherlands. Case C-681/13.

дослідження впливу вичерпання прав на європейських виробників і споживачів, на кількість робочих місць, а також запропонувати зміни до принципу міжнародного вичерпання. Вказане було пов'язано з різними оцінками щодо застосування в ЄС принципу міжнародного вичерпання прав. У доповіді Європейської комісії 2003 р. вказувалося на вирішення питання щодо вичерпання прав для товарів, уперше розміщених на ринку ЄС. Щодо міжнародного вичерпання прав зазначалися рішення Суду ЄС про його відсутність та можливість власникам торговельних марок в ЄС запобігати імпорту до ЄС товарів, навіть якщо вказані товари були розміщені за межами ЄС з їх дозволу (Commission working document, 2001).

*Регламент 40/94.* До регламенту протягом 1994—2005 рр. вносилися зміни з метою узгодження з міжнародними угодами, уточнення організаційних питань діяльності Офісу з гармонізації, а також питань вступу нових членів до ЄС<sup>152</sup>. Вказані зміни стосувалися:

- внесення змін у порядок проведення експертизи заявок на реєстрацію (ст. 39 «Пошук») <sup>153</sup>. Так, за регламентом 1994 р. Офіс з гармонізації здійснює пошук тільки стосовно заявок, раніше поданих до Офісу, та направляє заявку до патентних офісів держав-членів для підготовки звітів про пошук та подальшого розгляду. Реалізація вказаної системи, незважаючи на запропонований високий рівень експертизи, не була сприйнята національними відомствами у зв'язку з додатковим адміністративним навантаженням, а також мала наслідком уповільнення процедури реєстрації. Регламентом 2004 р. 422/2004 визначено, що здійснення пошуку національними офісами має провадитися лише, якщо цього вимагає заявник, зі сплатою відповідного збору;

- внесення доповнень до регламенту стосовно приєднання Європейської Спільноти до Мадридського протоколу і Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків <sup>154</sup>;

- внесення доповнень до регламенту у зв'язку з імплементацією Угод, що були укладені під час Уругвайського раунду. Зміни і доповнення до положень цього регламенту внесені з метою їх узгодження зі статтями Угоди *TRIPS* та Угоди про створення СОР <sup>155</sup>;

<sup>152</sup> Зміни, внесені Council Regulation (EC) No. 3288/94 (*OJ L* 349, 31.12.1994, p. 83), Council Regulation (EC) No. 807/2003 (*OJ L* 122, 16.05.2003, P. 36), Council Regulation (EC) No. 1653/2003 (*OJ L* 245, 29.09.2003, P. 36), Council Regulation (EC) No. 1992/2003 (*OJ L* 296, 14.11.2003, P. 1), Council Regulation (EC) No. 422/2004 (*OJ L* 70, 09.03.2004, P. 1), Council Regulation (EC) No. 1891/2006 (*OJ L* 386, 29.12.2006, p. 14), Annex II, Part 4 (C)(I) of the 2003 Act of Accession (*OJ L* 236, 23.09.2003, P. 342), Annex III, Point 1.I of the 2005 Act of Accession (*OJ L* 157, 21.06.2005, P. 231).

<sup>153</sup> Council Regulation (EC) No. 422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark. *OJ L* 070, 09.03.2004, P. 1.

<sup>154</sup> 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. *OJ L* 296, 14.11.2003, P. 0001—0005.

<sup>155</sup> Council Regulation (EC) No. 3288/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EC)

• детальнішого визначення правил фінансування Офісу з гармонізації Внутрішнього ринку ЄС у зв'язку з його статусом неприбуткової організації та здійсненням контролю за його діяльністю тощо <sup>156</sup>.

У 2009 р. вказані зміни були кодифіковані в одному документі — Регламенті (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Спільноти <sup>157</sup>. Також зазначимо, що у 1995 р. Комісія ухвалила Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 щодо імплементації регламенту № 40/94 <sup>158</sup>, що визначив зміст і форму заявки на реєстрацію; порядок її подання, розгляду та публікації; порядок проведення перевірки щодо абсолютних підстав у відмові; визначення пріоритету національної торговельної марки, правил щодо заперечень і доказів використання, відновлення реєстрації, передачі прав на ТМС, надання ліцензій, отримання колективних ТМС, подання апеляцій, а також інші питання.

Суд ЄС розглянув понад 30 справ стосовно тлумачення положень регламенту. Для нас у межах цього дослідження має значення вплив регламенту на наближення національного законодавства. Суттєвим чинником наближення законодавства стало визначення у державах-членах національних судів першої та другої інстанції, що мали юрисдикцію розгляду справ, пов'язаних із порушенням та чинністю прав на торговельні марки Спільноти. Такі ж самі суди переважно розглядали справи стосовно національних реєстрацій торговельних марок, що призвело до впливу не тільки на однакове тлумачення національними судами положень матеріального права національних актів з торговельних марок, а й на процедури реєстрації (The Europeanization of Intellectual Property Law, 2013, P. 89). Також частою практикою було висловлення позиції Офісу з гармонізації під час слухань справ щодо директиви Судом ЄС, зокрема, що стосується справи *IP Translator* <sup>159</sup>, що також вплинуло на вироблення єдиних з торговельною маркою Спільноти тлумачень положень директиви виходячи з положень регламенту № 40/94.

Суд Справдливості та Суд загальної юрисдикції розглядали справи стосовно загальних питань застосування ТМС (попередня реєстрація торговельної марки у держава-членах, наявність торговельної марки, зареєстрованої належним чином тощо); абсолютних підстав відмови (марки, позбавлені розпізнавального характеру тощо), відносних підстав відмови (критерії оцінювання, ризик сплутування з попередньою торговельною маркою, подібності

No. 40/94 on the Community trade mark for the implementation of the agreements concluded in the framework of the Uruguay Round. *OJ L* 349, 31.12.1994, P. 0083—0084.

<sup>156</sup> 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/ OJ C* 335, 06.11.1997, P. 0013.

<sup>157</sup> Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance).

<sup>158</sup> Commission Regulation (EC) No. 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark. *OJ L* 303, 15.12.1995, P. 0001—0032.

<sup>159</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 June 2012. Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks. Case C-307/10.

між відповідними торговельними марками тощо), питань процедури тощо (Капіца, 2007, С. 14—22). З судових справ відзначимо рішення *Laboratorios RTB/ОНМІ* (Case T-156/01)<sup>160</sup>, що стосується поняття «суттєвого використання» торговельної марки. Судом було визначено, що докази щодо «справедливого мотиву для невикористання», передбаченого ст. 56 (2) регламенту № 40/94, мають стосуватися зовнішніх стосовно власника торговельної марки обставин, які не дають йому змоги її використовувати, а не обставин, як таких, що пов'язані з його комерційними труднощами.

У рішенні 2004 р. *Mühlens/ОНМІ* (Case T-355/02) розглянуто питання використання двох подібних фонетично торговельних марок, хоча семантично вони різні. Судом надано тлумачення, що під час оцінювання ризику сплутування фонетичних подібностей між двома торговельними марками у значенні ст. 8 (1)(b) регламенту № 40/94, принаймні одна з цих торговельних марок мала б мати з точки зору користувачів чітке та певне значення, тобто публіка була б здатна зрозуміти її значення безпосередньо<sup>161</sup>.

Рішенням 1999 р. *Procter & Gamble/ОНМІ (BABY-DRY)* (Case T-163/98) було уточнено поняття розпізнавального характеру знаку та його оцінки (ст. 4). Так, така оцінка має здійснюватися лише стосовно товарів або послуг, для котрих запитується реєстрація знака.

У рішенні 2002 р. *Institut für Lernsysteme/ОНМІ* (case T-388/00) Судом було визначено критерії оцінювання при сплутуванні з попередньою торговельною маркою. Судом зазначено, що ст. 8 (1)(b) та ч. 2 (a)(ii) регламенту № 40/94 передбачає, що на заперечення власника попередньої торговельної марки, торговельній марці, про яку запитують, має бути відмовлено в реєстрації оскільки (через ідентичність або подібність до попередньої торговельної марки та з причини ідентичності чи подібності товарів або послуг, які позначають обидві торговельні марки) існує ризик сплутування у сприйнятті публіки території, на якій попередня торговельна марка перебуває під охороною; ризик сплутування включає ризик асоціювання із попередньою торговельною маркою.

За рішенням Суду оцінка ризику сплутування означає певну взаємозалежність між чинниками, що враховуються, та передусім подібність торговельних марок і позначених ними товарів або послуг. Низький ступінь подібності між позначеними товарами або послугами при цьому може бути компенсований високим ступенем подібності між торговельними марками та навпаки.

Рішення Суду ЄС щодо інтерпретації положень регламенту значною мірою були використані при підготовці у 2013 р. проекту змін до регламенту.

<sup>160</sup> Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber) 9 July 2003. *Laboratorios RTB, SL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM). Case T-156/01.

<sup>161</sup> Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 3 March 2004. *Mühlens GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM). Case T-355/02.

### **Удосконалення системи охорони торговельних марок в ЄС**

У політичних документах ЄС неодноразово підкреслюється успіх системи охорони торговельних марок в ЄС та вказується на її суттєвий вклад в укріплення конкурентоспроможності Спільноти<sup>162</sup>. Разом з тим визнано необхідність удосконалення системи охорони з досягненням більшої ефективності та прозорості і врахуванням змін щодо використання торговельних марок у комерції<sup>163</sup>. Це мало бути реалізовано через вищий рівень наближення законодавства держав-членів з метою досягнення більшої відповідності положенням регламенту № 40/94, включаючи уточнення положень матеріального права та приведення процедур реєстрації торговельних марок на національному рівні у відповідність до процедур Офісу з гармонізації. Також передбачено модернізацію тексту директиви та регламенту з відображенням рішень Суду ЄС та утворення тіснішого зв'язку між діяльністю Офісу з гармонізації та національних офісів з торговельних марок<sup>164</sup>.

У 2009—2011 рр. на замовлення Комісії Інститутом інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка (ФРН) було здійснено дослідження європейської системи функціонування торговельних марок<sup>165</sup>.

Висновки дослідження стосувалися заміни положень директиви, що відсилають до законодавства держав-членів, прямими положеннями директиви (підстави відмови у реєстрації через недобросовісне подання заявки (ст. 4 (4)); конфлікти з попередніми правами (ст. 4 (4)); добре відомі марки (5 (2), 9 (2)), захист колективних марок (ст. 15) тощо) з забезпечення таким чином вищого ступеня гармонізації законодавства. Запропоновано розширити обсяг гармонізації законодавства з запровадженням норм, які відповідають положенням регламенту № 40/94 (передача прав на торговельні марки (ст. 18 регламенту), торговельні марки як об'єкти права власності (ст. 19, 20, 21), ліцензування (ст. 22 (3)—(5)), охорона колективних марок (ст. 66—72), процедура реєстрації тощо). У звіті також проаналізовано питання майбутнього національних офісів торговельних марок, використання ТМС та національних торговельних марок, напрямки кооперації між національними офісами та Офісом гармонізації тощо. Ці результати були використані під час підготовки Комісією у 2013 р. двох пропозицій щодо змін директиви 2008/95/ЄС<sup>166</sup> та регламенту

<sup>162</sup> Competitiveness Council Conclusions of 21 and 22 May 2007, Council document 9427/07.

<sup>163</sup> A Single Market for Intellectual Property Rights: Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. COM (2011) 287 final.

<sup>164</sup> Дивись п 1.2 «Мета пропозиції» Пропозиції щодо змін директиви 2008/95/ЄС. COM (2013) 0162 final.

<sup>165</sup> Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich. 2011. 290 p.

<sup>166</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast). COM/2013/0162 final.

40/94<sup>167</sup>. Проекти документів досить швидко було розглянуто й узгоджено Європейським парламентом та Радою і 16.12.2015 р. підписано президентами Парламенту і ради<sup>168</sup>. Регламент № 2015/2424 вступив у силу 23 березня 2016 р., і з цього дня *ОНІМ* має іменуватися Офісом інтелектуальної власності Європейського Союзу (*EUIPO*), а торговельна марки Спільноти — торговельною маркою Європейського Союзу.

Далі розглянуто основні зміни, внесені до актів ЄС директивою та регламентом 2015 року.

*Знаки, з яких може складатися торговельна марка.* За директивою 2008/95/ЄС «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 відрізнити товари чи послуги одного виробника від товарів чи послуг інших виробників» (ст. 1 директиви 2008/95/ЄС). Регламент № 207/2009 повторює наведене визначення (ст. 4 регламенту № 207/2009).

Суд ЄС неодноразово розглядав питання реєстрації інших, ніж представлені графічно, заявок на торговельні марки, зокрема марок, що передбачають охорону запахів та звуків. Так у рішенні Суду ЄС Case C-273/00 — *Sieckmann/DPMA* вказано, що вимога щодо представлення у графічній формі не означає, що знаки виключені з захисту, навіть якщо вони не можуть сприйматися зорово. Проте знаки мають бути представлені у формі, що є «ясною, точною, достатньою, легко застосовною, зрозумілою, тривалою та об'єктивною» (п. 55 рішення). Для музичних мелодій вимог дотримано, якщо знак представлено строфою, розділеною на такти, яка показує, зокрема, ключ (басовий, скрипичний), ноти та інтервали, що вказують на відносну величину, та, у разі необхідності, знаки альтерації (case C-283/01 — *Shield Mark/Kist*)<sup>169</sup>.

Суд ЄС не ухвалював рішень щодо охорони сонограм (графічне спектрально-часове предствлення звуку). Проте практикою *ОНІМ* відповідно до п. 3 регламенту є ухвалення заявок із графічним відображенням звуку до розгляду. Щодо ольфакторних знаків — відповідно до рішення *General Court*, T-305/04, *Sieckmann* (запах стиглих полуниць) знак не може бути представлено за допо-

<sup>167</sup> Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark. *COM/2013/0161 final*.

<sup>168</sup> Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Text with EEA relevance). Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance).

<sup>169</sup> Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 November 2003. *Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden — Netherlands. Case C-283/01*.



могою хімічної формули, письмового опису, шляхом здачі на зберігання зразка запаху або за допомогою комбінації цих елементів. Ніякі інші форми представлення, як, наприклад, хроматограми, Судом ЄС не розглядалися.

У змінах до директиви та регламенту 2015 р. вказувалося, що вимога графічного представлення є застарілою, запропоновано її виключити та ввести новий критерій: знак «має бути представлений у вигляді, що надає компетентному органу та громадськості точне визначення предмету захисту...». Це було здійснено у директиві 2015/2436 (ст. 3) та регламенті № 2015/2424 (зміни до ст. 4). Вказане мало створити можливість реєстрації, зокрема ольфакторних знаків та голограм.

Ст. 7 (1) (e) регламенту № 207/2009 та 3 (1) (e) директиви 89/104/ЄЕС визначають, що не може бути зареєстровано позначення, складене виключно із зображення, яке впливає з природи самих товарів; зображення товарів, необхідного для отримання технічного результату; зображення, яке додає значної цінності товарам. Змінами додатково до викладеного вище надано важливе уточнення про неможливість реєстрації позначення, що складається винятково з однієї можливої для існування характеристики (ст. 4 (1) директиви, ст. 7 (1) регламенту). Така вимога мала на меті забезпечити додатковий критерій для розгляду заявок щодо нетрадиційних марок (ольфакторні тощо).

*Права, які надає торговельна марка.* Директива та регламент детально визначають права, які надає торговельна марка. Зокрема, власник торговельної марки має право не допускати використання у 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 маркою (ст. 5 (1) директиви 2008/95/ЄС).

Проектами змін до директиви та регламенту з урахуванням практики застосування актів і рішень Суду ЄС і ухваленими у 2015 р. актами запропоновано низку доповнень щодо забезпечення власнику торговельної марки можливості заборони (ст. 10, 11 директиви та ст. 9, 9а регламенту):

- порівняльної реклами, якщо реклама не відповідає вимогам ст. 4 директиви 2006/114/ЄС про порівняльну рекламу та рекламу, яка вводить в оману;

- використання торговельної марки у фірмовому найменуванні або найменуванні компанії, права на які отримано пізніше за права на торговельну марку. У цьому випадку, зокрема, було враховано рішення Суду ЄС у справі Case C-17/06, *Céline*<sup>170</sup> щодо застосування ст. 5 (1) директиви (права, що надає торговельна марка) для заборони використання пізніше зареєстрованого

<sup>170</sup> Judgment of 11 September 2007, Case C-17/06, *Céline*, ECR I-07041.

фірмового найменування, коли товари або послуги, що надаються компанією, відповідають товарам і послугам, відносно яких марка зареєстрована;

- увезення на територію ЄС товарів з подібною торговельною маркою, навіть якщо такі товари перебувають під митними процедурами та не введені у вільний обіг. Зазначимо, що раніше Суд ЄС у справі *Cases C-446/09 Philips and C-495/09 Nokia*<sup>171</sup> визначив, що ввезення товарів, які походять не з території ЄС і перебувають під митними процедурами, не становить порушень прав інтелектуальної власності відповідно до права ЄС та держав-членів. Це викликало суттєву критику як обмеження у боротьбі з підробленими товарами;

- заборону розповсюдження та продажу етикеток та упаковок із зображенням ідентичних чи подібних знаків (ст. 11 директиви). Зауважимо, що такі права відносно імпорту товарів надає регламент № 5129/2013/ЄС щодо митних процедур для товарів, підозрюваних у порушенні прав інтелектуальної власності тощо.

Важливим є введення положення про врахування невикористання торговельної марки під час розгляду справи щодо порушення прав на таку марку. У цьому випадку відповідач може вимагати у позивача доказів щодо використання торговельної марки протягом п'яти років, що передували можливому порушенню прав (ст. 17 директиви, ст. 57 (2) директиви). Окремо проект змін до директиви виділяє зміни, що мають на меті досягнення вищого рівня наближення матеріальних положень законодавства держав-членів (п. 3.2) з уточненням підстав для відмови в реєстрації, зміни щодо захисту добре відомих торговельних марок, використання торговельної марки як об'єкта права власності, колективних марок тощо (ст. 5, 22—26, 27—36 та інш. директиви 2015/2436).

*Підстави для відмови в реєстрації чи визнання її недійсності.* Директива детально визначає підстави для відмови в реєстрації. Поряд із властивими законодавству країн СНД та України нормами, директива визначає, що не повинні реєструватися або, якщо їх вже зареєстровано, підлягають визнанню недійсними торговельні марки, які за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад у тому, що стосується сутності, якості або географічного походження товарів чи послуг (ст. 4 (1)(g)). Також актуальним для країн СНД і України є положення, що держава-член може передбачити, що торговельна марка не повинна 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 уміщує знак, що має високе символічне значення, зокрема релігійний символ;

---

<sup>171</sup> Judgment of the Court (First Chamber) of 1 December 2011. Joined cases C-446/09 and C-495/09, *Koninklijke Philips Electronics*.

- торговельна марка уміщує символи, емблеми і герби, інші, ніж ті, що визначаються ст. 6 Паризької конвенції і представляють для громадськості інтерес, якщо згоду на її реєстрацію не було надано відповідними органами згідно із законодавством держави-члена (ст. 4 (3));

- заяву про реєстрацію торговельної марки було подано заявником недобросовісно (ст. 4 (2));

- торговельна марка може бути переплутаною з маркою, яка використовується за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно (ст. 5 (4)(с)).

Важливим є акцент директиви на тому, що не потрібно відмовляти в реєстрації торговельної марки або проголошувати її недійсною, якщо марка набула розрізняльного характеру після дати подання заяви про реєстрацію чи після дати реєстрації (ст. 4 (4)). Новим є введення підстав відмови у реєстрації для найменувань походження, географічних зазначень, назв вин і традиційних гарантованих страв (ст. 4). Значно звужено положення ст. 4 (4) директиви 2008/95/ЄС стосовно прав держав-членів визначати підстави відмови у реєстрації торговельної марки або визнання її недійсною (залишилися п.п. (b), (c) ст. 4 (4)) з перетворенням виключених положень у прямі норми, яких мають дотримуватися держави-члени.

*Ліцензування та передання прав.* Відповідно до ст. 8 директиви 2008/95/ЄС на торговельну марку може бути надана ліцензія для деяких чи всіх товарів або послуг, для яких її було зареєстровано, та для частини або всієї території відповідної держави-члена. Ліцензія може бути виключною або невиключною. Власник торговельної марки може застосовувати права, які надає ця торговельна марка, проти ліцензіата, який порушує будь-яке положення ліцензійного договору стосовно його терміну дії, виду торговельної марки, визначеного реєстрацією, згідно з яким вона може використовуватись, переліку товарів чи послуг, для яких надана ліцензія, території, на якій охороняється торговельна марка, чи якості товарів, що виробляються, або послуг, які надаються ліцензіатом. Проте, на відміну від регламенту 207/2009 (ст. 17—22) директива не містила положень щодо торговельної марки як об'єкта права власності, зокрема, щодо передання прав на торговельні марки.

У проекті змін запропоновано додати до директиви аналогічно регламенту окремий розділ «5. Торговельні марки як об'єкти права власності» з новими положеннями щодо передання майнових прав (зокрема, стосовно частини чи усіх товарів або послуг, для яких її зареєстровано); передання прав на підприємство та на торговельну марку; банкрутства; звернення виконавчого стягнення.

Доповнено також положення з укладання ліцензійних договорів із правами ліцензіата здійснювати судовий захист лише за дозволом власника торговельної марки. Проте ліцензіат має таке право за виключною ліцензією, якщо власник торговельної марки не розпочав судову процедуру після сповіщення. Також ліцензіат має право брати участь у судовому процесі, розпочатому влас-

ником торговельної марки, з метою отримання компенсації за завдану йому шкоду (ст. 25 директиви).

*Добре відомі торговельні марки.* Реформа передбачає наявність у законодавстві держав-членів обов'язкових вимог щодо відмови у реєстрації або визнання свідоцтва недійсним, якщо існує раніше зареєстрована торговельна марка, вона є добре відомою і використання пізнішої торговельної марки завдає їй шкоду (ст. 5 (2) директиви).

*Колективні торговельні марки.* Директива 89/104/ЄЕС відносила питання реєстрації та використання колективних торговельних марок, гарантійних знаків та знаків сертифікації до компетенції держав-членів (ст. 15). Положення щодо колективних торговельних марок змістовно були представлені регламентом № 207/2009 (ст. 64—72). Він містив визначення колективної торговельної марки; зазначав, які суб'єкти можуть подавати заявку на такі марки; визначав випадки обмеження прав на колективні марки; осіб, що уповноважені подавати позови про порушення; підстави для анулювання та визнання її недійсною (ст. 64—72 регламенту № 207/2009).

Особа, яка подає заявку на реєстрацію колективної торговельної марки, повинна разом із 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 відповідальність (ст. 65 регламенту № 207/2009). Власник колективної торговельної марки Спільноти має подавати до Офісу відомості про усі зміни положень, що регламентують її використання (ст. 69 регламенту № 207/2009). Реформою охорони торговельних марок було передбачено ухвалення Директивою 2015/2436 низки статей щодо охорони колективних марок, аналогічних положенням Регламенту 207/2009 (ст. 29—36).

*Сертифікаційні торговельні марки.* Новим у регламенті № 2015/2424 є введення поряд із наявним розділом «Колективні марки Спільноти» нового розділу «Сертифікаційні марки ЄС» (ст. 74а—74к). Сертифікаційна марка ЄС — це марка, яка під час використання придатна для відрізнення товарів та послуг, що сертифіковані власником марки стосовно матеріалу, способу виробництва, якості, точності або інших характеристик, із виключенням зазначення географічного походження, від інших товарів та послуг (ст. 74а).

У розділі детально визначаються вимоги щодо положень, які регламентують використання сертифікаційних марок: відносно яких характеристик має здійснюватися сертифікація, яким чином орган сертифікації здійснює тестування та нагляд за використанням марки. Також положення мають визначати умови використання марки, включаючи санкції (ст. 74b). Інші визначені регламентом питання включають підстави для відмови у реєстрації, зауваження третіх сторін, положення щодо використання марки, умови її передання, підстави для анулювання тощо.

У директиві 2015/2436 (ст. 27, 28) також уведено визначення сертифікаційної марки та надано загальну статтю 28 «Гарантуючі або сертифікаційні марки». Проте, на відміну від нових положень щодо колективних марок, ди-

ректива не містить детальних норм стосовно сертифікаційних марок аналогічно регламенту № 2015/2424 із переданням компетенції у регламентації їхнього застосування державам-членам.

*Процедура реєстрації.* Принциповою новелою змін директиви 2015 р. є її поширення на процедуру реєстрації марок національними офісами. Зазначимо, що це є першим таким заходом Комісії щодо об'єктів промислової власності, та, фактично, має наслідком утворення невластивого інструменту директив наближення не окремих положень національного законодавства, а досягнення суттєвої ідентичності (уніфікації) законодавства щодо торговельних марок у цілому. Нові положення включають (гл. 3):

- вимоги до заявки; визначення дати подання заявки;
- вимоги щодо зазначення товарів і послуг з «ясністю та точністю», а також застосування для подання заявки Ніццької міжнародної класифікації товарів та послуг. Вказані правила наслідують принципи, визначені Судом Справедливості у справі Case C-307/10 2012 — *IP Translator*, за якими товари і послуги мають бути визначені заявником з достатньою ясністю і точністю для забезпечення змоги компетентному органу визначити обсяг охорони торговельної марки. При цьому можна застосовувати посилання на назви класів Ніццької класифікації, беручи до уваги, що такі посилання достатньо точні та ясні;
- обмеження здійснення експертизи *ex officio* щодо відносних підстав для відмови, якщо відсутні абсолютні підстави для відмови у реєстрації торговельної марки;
- представлення третіми сторонами заперечень щодо реєстрації торговельної марки до національних офісів;
- можливість поділу заявки;
- сплату, як у випадку ТМС, так і національної реєстрації, зборів за реєстрацію та підтримання марок за кожний (але не перший) клас товарів і послуг. Останнє є суттєвим, оскільки раніше у випадку ТМС для подання заявки потрібно було сплатити за перші три класи класифікації. За оцінкою комісії, така практика не є ефективною. Нові умови мають спрямувати реєстрацію марок у межах, дійсно потрібних для ведення бізнесу, а також урахувати потребу у зниженні зборів з включенням у вартість реєстрації сплати лише за один клас;
- визначення процедур заперечень, анулювання та визнання недійсності реєстрації, а також
- визначення строків реєстрації торговельної марки та її поновлення.

Директива містить і норми щодо кооперації національних офісів та Офісу інтелектуальної власності ЄС з метою запровадження одноманітності практики та розробки спільних інструментів (гл. 4). Вказане мало закласти правові засади посилення кооперації. Стосовно ТМС зміни до регламенту уточнюють питання процедури подання заявок та проведення експертизи. Так, *EUIPO* не буде здійснювати пошук щодо попередніх реєстрацій, враховуючи, що й раніше проведення пошуку не надавало абсолютної впевненості у правомірності реєстрації. Пошук буде здійснюватись за заявою заявника (ст. 38). Зміни

норм матеріального права запроваджуються аналогічно зазначеним вище змінам у директиві.

Потрібно відзначити ухвалення пакета актів стосовно торговельної марки ЄС у 2017 р. Це стосується кодифікації змін до Регламенту 207/2009 Регламентом (ЄС) 2017/1001 від 14 червня 2017 р. про торговельну марку Європейського Союзу, а також ухвалення імплементаційного та делегувального Регламентів 2017/1431 та 2017/1430 <sup>172</sup>.

## Висновки

1. Особливістю гармонізації національного законодавства з охорони торговельних марок в ЄС є спрямування до повного наближення законів держав-членів з усіх питань охорони торговельних марок. Це відрізняється від моделі гармонізації «мінімальних прав» та підходів ЄС до гармонізації законодавства стосовно інших об'єктів промислової власності. Такий підхід є наслідком не ухвалення актів з гармонізації, а позиції Суду ЄС, яка призвела до майже повної уніфікації матеріального права щодо торговельних марок навіть у питаннях, визначених директивою 87/104/ЄЕС як необов'язкові, та попри мету директиви — лише частково гармонізувати законодавство держав-членів.

2. Ухвалення директиви 87/104/ЄЕС як горизонтального інструменту гармонізації розцінюється як важливий, проте не основний крок до утворення системи охорони торговельних марок в ЄС. Директиву було спрямовано на уникнення відмінностей у законодавстві, що перешкоджають вільному переміщенню товарів і конкуренції, проте, враховуючи збереження національної охорони торговельних марок, усунення перешкод у зв'язку з застосуванням національних прав, навіть у середовищі із гармонізованим законодавством, було досягнуто лише за допомогою введення регіональної охорони торговельних марок регламентом № 40/94.

3. Важливою рисою процесу гармонізації є суттєвий вплив на її здійснення регламенту № 40/94, що призвело до висновків щодо «вертикальної гармонізації» законодавства держав-членів. Це досягалося ухваленням Судом ЄС рішень щодо єдиного тлумачення положень директиви та регламенту; визначенням, що, навіть певні необов'язкові положення директиви є важливим елементом права ЄС та їх розуміння й обсяг мають бути ідентичними у всіх державах-членах. Вплив регламенту на національне законодавство обумовле-

---

<sup>172</sup> Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance).

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No. 216/96.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the European Union trade mark.



ний також діяльністю національних судів стосовно торговельної марки Спільноти. Практика вказаних судів у справах про національні торговельні марки і торговельну марку Спільноти сприяла подальшій уніфікації законів держав-членів, а також зближенню процедур розгляду справ.

4. Реформа *acquis* щодо торговельних марок ЄС 2013—2015 рр. підтверджує шлях ЄС з досягнення повної уніфікації національного законодавства стосовно торговельних марок, а також посилення зв'язку національних систем охорони з системою торговельної марки Спільноти. Вказане має бути досягнуто шляхом визначення обов'язками раніше необов'язкових положень директиви; щільнішого наближення положень матеріального права; врахування у директиві рішень Суду ЄС, а також утворення однотипної процедури розгляду заявок національними відомствами, що мають відповідати правилам Офісу інтелектуальної власності ЄС. Таким чином, відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, практика охорони торговельних марок в ЄС поступово призводить до уніфікації охорони прав на торговельні марки в державах-членах, що досягається шляхом змін положень директиви та ухвалення рішень Суду ЄС, які суттєво зменшують або виключають можливість запровадження державами різних умов охорони на національному рівні.

### **3.5. Охорона прав на фірмові найменування**

Охорона прав на фірмові найменування є сферою, де ЄС ще не розпочав гармонізацію законодавства. Проте у зв'язку з урахуванням прав на фірмові найменування при набутті прав та використанні торговельних марок на рівні ЄС і в державах-членах правовий режим фірмових найменувань викликає значний інтерес, особливо, що стосується визначення підстав відмови у реєстрації торговельних марок та захисту прав інтелектуальної власності. Стосовно захисту фірмових найменувань і конфліктів фірмових найменувань із торговельними марками та іншими позначеннями існує досить розвинута судова практика держав-членів (Капіца, 2005b, С. 90—95). Особливістю охорони фірмових найменувань в ЄС є суттєва різниця критеріїв надання охорони в державах-членах. Водночас вказаний досвід є важливим для країн СНД і України з урахуванням невирішеного питання співвідношення охорони найменувань осіб і фірмових найменувань. Кожен з цих інститутів має обмеження та не відповідає практиці з охорони фірмових найменувань у країнах ЄС (Капіца, 2005a, С. 17—21). У цьому розділі розглянуто особливості охорони фірмових найменувань у державах-членах ЄС, Спільноті та на міжнародному рівні, а також оцінки перспектив гармонізації законодавства.

#### ***Міжнародно-правова охорона фірмових найменувань***

Охорона фірмових найменувань у державах-членах ЄС здійснюється відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової влас-

ності<sup>173</sup>, Угоди *TRIPS*, а також (непрямо) через вимоги актів ЄС стосовно торговельних марок, рішення Суду ЄС та переважно на підставі законодавства держав-членів. Ст. 8 Паризької конвенції з охорони промислової власності, учасником якої є держави-члени ЄС, визначає обов'язок охорони фірмового найменування в усіх країнах ЄС «без обов'язкового подання заявки чи реєстрації та незалежно від того, чи є воно частиною торговельної марки». Відповідно до ст. 9 під час увезення до країн, в яких фірмове найменування має право на законну охорону, на будь-який продукт, що незаконно має фірмове найменування, повинен 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 законодавство країни не допускає накладання арешту у момент увезення, арешт замінюють 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 комерційній діяльності. Ст. 8 Конвенції не визначає способи захисту прав на фірмове найменування. Як свідчить аналіз практики охорони прав на фірмові найменування, більшість членів Паризької конвенції застосовують інструмент захисту від недобросовісної конкуренції відповідно до ст. 10*bis* Конвенції, а також цивільно-правові засоби захисту (Evans, 2007, Р. 1010—1011).

Питання щодо поширення дії Угоди *TRIPS* на фірмові найменування було предметом розгляду Постійно діючого органу з апеляцій ВТО, що у рішенні 1996 р. стосовно розгляду справи *Havana Club Trademark Case*<sup>174</sup> визначив: враховуючи, що ст. 2 (1) Угоди *TRIPS*<sup>175</sup> стосується і ст. 8 Паризької конвенції,

<sup>173</sup> 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* часто не вважається синонімами *trade name* (фірмового найменування) у значенні Паризької конвенції. Цивільним кодексом України започатковано застосування разом із 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 22.06.1927). Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачалась охорона фірмового найменування. За аналогією з перекладом в ЦК України терміна 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. Зазначимо, що ЦК України не містить обмежень у застосуванні охорони комерційного (фірмового) для певних видів юридичних осіб та громадян-підприємців.

<sup>174</sup> Report of the Appellate Body, United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, WT/DS176/AB/R 2 January 2002.

<sup>175</sup> У ч. 1 ст. 2 стверджується: «що стосується Части II, II та IV цієї Угоди, Члени повинні дотримуватися ст. 1—12 та ст. 19 Паризької конвенції».

Угода *TRIPS* передбачає також захист прав на фірмове найменування як окремої категорії об'єктів права інтелектуальної власності. Тобто крім цивільно-правового, адміністративного, кримінального захисту, передбачених Угодою, на фірмові найменування поширюється дія положення ст. 16 (1) Угоди, де зазначено, що права на торговельні марки «не повинні завдавати жодної шкоди наявним пріоритетним правам і впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними залежно від їхнього використання». Вказані положення Угоди *TRIPS* набули значення під час напрацювання Судом ЄС принципових положень щодо захисту прав на фірмове найменування в ЄС (Case C-245/02, див. нижче).

У 1967 р. Об'єднане міжнародне бюро із захисту інтелектуальної власності (*BIRPI*, у подальшому реорганізовано у *ВОІВ*) ухвалило Модельний закон для країн, що розвиваються, щодо марок, фірмових найменувань та актів недобросовісної конкуренції<sup>176</sup>. Незважаючи на призначення цього акта 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 визначено як найменування або позначення, що ідентифікує підприємство фізичної або юридичної особи (секція 1 (1)(d)). У Коментарії *BIRPI* до Модельного закону вказано, що у найменуванні не можна вказувати на належність підприємства до іншої країни або зазначати для підприємства іншу правову форму, ніж це є у дійсності; неприпустима ідентичність або подібність до найменування іншого підприємства, що хоча 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, в тому числі проти використання найменування як торговельної марки (секція 48). Однак у коментарі вказано, що підприємства можуть мати тотожні назви за таких умов: не введення в оману публіки, географічна віддаленість підприємств, наприклад, вони знаходяться у різних частинах країни та кожне відомо локально. Розташування в одному й тому ж місці головних офісів компаній може призвести до плутанини.

Коли найменуванням є прізвище, інша особа, яка має таке саме прізвище, має додати до найменування вирізняльні елементи, що виключать уведення в оману. Найменування іноземних компаній охороняються від використання ідентичного або подібного найменування в іншій країні за умови, що таке найменування було використано для торгівлі, або за іншої присутності компанії, або якщо найменування не використовувалося в країні, проте є загальновідомим (секція 49).

<sup>176</sup> Model Law for Developing countries on Marks, Trade names, and Acts of Unfair Competition. 1967, BIRPI, Geneva.

### Охорона фірмових найменувань у державах-членах ЄС

Охорона фірмових найменувань розглядається нижче для деяких провідних держав-членів ЄС.

**Австрія.** Право на охорону найменування корпорації може бути обмежено певним регіоном або місцевістю, де працює компанія, і виникає за умови його використання. При цьому використання не має бути мінімальним. Не є достатнім лише створення компанії з відповідним найменуванням. Використанням вважається, зокрема, зазначення найменування на упаковках і ділових паперах. Законодавство Австрії не передбачає реєстрацію фірмових найменувань. Під час реєстрації компаній регіональні комерційні суди виконують обмежену перевірку — порівняння з іншими найменуваннями компаній, зареєстрованими у цьому самому суді. Неможливим є резервування найменування до створення компаній (Protection of Corporate Names, 2001). Охорона найменування проти використання або реєстрації у вигляді торговельної марки третьою особою забезпечується за умови, якщо використання є помітним у торговельних колах. У ході реєстрації компаній зазвичай виключають 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 частиною найменування. Для іноземних компаній встановлено національний режим охорони з урахуванням використання такого найменування у комерції на території Австрії. Вказане використання має бути помітним у торговельних колах<sup>177</sup>. Також охорона надається найменуванням, які широко використовуються за межами Австрії та відомі у торговельних колах Австрії. Заборонено здійснювати торгівлю під іменем іншим, ніж ім'я, під яким компанія зареєстрована, за винятком випадків, коли торгівля відбувається з використанням торговельної марки. Відповідно до судової практики неможливо заборонити іноземній компанії змінити її найменування для його використання в Австрії у зв'язку з тим, що раніше діяла австрійська компанія зі схожим найменуванням. Іноземна компанія з пізнішою присутністю на ринку має виконати все, що потрібно, для зменшення погрози змішування, хоча б вказати країну походження<sup>178</sup>. За певних обставин охорона може бути надана найменуванню фірми для товарів, які не реалізуються звичайно такою фірмою. Зокрема, це стосувалося найменування відомої компанії *John Player & Sons* для наборів для купання, виходячи з того, що таке застосування може розцінюватися як рекламний захід зазначеної компанії<sup>179</sup>. Утворюючи дочірню компанію, іно-

<sup>177</sup> Supreme Trading Senate, November 29, 1992, «Dr. Schnell», publ. «Patentblatt» 1993, P. 190, «Nico», publ. «Patentblatt» 1994, P. 138.

<sup>178</sup> 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.

<sup>179</sup> Austrian Supreme Court decision of May 8, 1994, publ. «Österreichische Blätter», 1984, P. 133.

земна фірма може використовувати ім'я материнської компанії з пріоритетом використання до дати створення компанії, якщо материнська компанія мала присутність в Австрії раніше <sup>180</sup>. Якщо іноземна компанія розпочинає діяльність в Австрії через певних представників (фізичну особу чи фірму), вони можуть використовувати найменування іноземної компанії з позначкою «австрійський представник» або схожі вирази <sup>181</sup>.

**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 під час використання за винятком зміни даних у статутних документах. Фірмове найменування може змінюватися без спеціальних правових процедур. Право на фірмове найменування виникає внаслідок його використання, спеціальна реєстрація не потрібна. Фірмове найменування може заноситися до «торговельних реєстрів», які укладають комерційні суди, або може бути зареєстровано як торговельна марка. Майнові права на найменування корпорації виникають з моменту підписання статутних документів компанії, як тільки компанія занесена до Регістру компаній. Надання охорони найменування корпорації проти використання третьою стороною вимагає, щоб таке найменування дійсно використовувалося. Охорона найменувань корпорації та фірмових найменувань передбачена лише в межах певної території, за винятком випадку, коли найменування є відомим у всій країні. У ході реєстрації компаній або внесенні торговельного найменування до реєстрів порівняння найменувань корпорацій і фірмових найменувань з раніше зафіксованими не здійснюються. Для надання охорони проти використання третіми особами найменування корпорації треба використовувати фірмове найменування у комерційної діяльності, а не лише зазначати на товарах, як це має місце для торговельних марок. До найменувань корпорації не застосовують правила стосовно торговельних марок. У назві компанії можна використати будь-яке слово. Найменування може бути описовим та не відрізняльним. Воно може складатися з комбінації кількох слів, така комбінація може мати певний зміст. Охорона не надається найменуванням іноземних компаній, якщо відсутнє використання найменувань на території Франції. Охорона надається, коли використання у Франції є помітним (*bona fide*). В офіційних документах необхідно зазначати повне найменування корпорації, у рекламі можливе застосування його аббревіатур. Торговельна марка не може бути зареєстрована, якщо існує ризик сплутування з раніше відомим найменуванням корпорації або за ризику сплутування з фірмовим найменуванням, що відомо на території Франції <sup>182</sup>.

**ФРН.** Охорона надається найменуванням корпорацій без їх реєстрації. Права на найменування виникають внаслідок їхнього використання. Найме-

<sup>180</sup> Austrian Supreme Court, publ. «Österreichische Blätter», 1993, p. 245 and «TÜV II», publ. «Österreichische Blätter» 1995, P. 34.

<sup>181</sup> Austrian Supreme Court, «TÜV I», publ. «Österreichische Blätter» 1994, P. 85.

<sup>182</sup> Protection of Corporate Names: A Country by Country Survey (2001), International Trademark Association, New-York. FR-1.

нування корпорації доміцлія ФРН може бути зареєстровано у комерційних реєстрах, які укладають місцеві суди. Така реєстрація є обов'язковою для німецьких компаній, їхніх філій і відділень іноземних компаній згідно з Комерційним кодексом. Під час реєстрації найменування перевіряється тільки з іншими найменуваннями корпорацій у тому ж самому комерційному реєстрі. Оскільки не існує центрального реєстру компаній, у ФРН можлива реєстрація однакових найменувань у різних регіонах. Особи, що мають права на раніше відомі найменування, можуть заперечувати реєстрацію інших найменувань у випадку введення в оману користувачів у ході надання послуг або продажу товарів. Найменування корпорації не може бути зарезервоване до створення компанії, але права на найменування можуть виникати внаслідок використання до реєстрації компанії. Будь-яке використання найменування корпорації призводить до права заперечувати пізнішу реєстрацію тотожної торговельної марки. Іноземні найменування корпорацій захищаються у ФРН за умови їхнього помітного використання на території ФРН. Декілька фактів продажу під ім'ям компанії може бути достатнім, як і використання іноземною компанією імені під час обміну кореспонденцією з німецькими споживачами. Корпораціям заборонено здійснювати торгівлю під вигаданим найменуванням або аббревіатурою, проте таке використання можливе одночасно із застосуванням офіційного імені. Аббревіатура або логотип можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Захист найменувань здійснюється з метою запобігання введенню в оману проти схожих найменувань в одному регіоні (Комерційний кодекс (секції 30, 37)) або у суперечках щодо найменувань, які набули загальнонаціональної відомості.

**Велика Британія.** Досвід Великої Британії цікавий у зв'язку із застосуванням охорони як найменувань компаній (*company names*), так і бізнесових найменувань (*business names*). Використання найменувань регламентується Законом про бізнесові найменування (1985, *Business Names Act*) та Законом про компанії (1985) зі змінами (*Companies Act*), а також іншими актами<sup>183</sup>.

*Бізнесове найменування* — 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* діє як *Fish Antiques*<sup>184</sup>. Або товариств, які діють не під іменами всіх партнерів; фізичних осіб, які ведуть торгівлю під іменами, які не є їхніми прізвищами. При цьому не має значення, додано до такого вигаданого імені дійсне перше ім'я особи чи її ініціали. Бізнесові найменування не підлягають реєстрації або перевірці на відповідність ідентичним або подібним наявним найменуванням. Закон та регламенти встановлюють перелік слів, які можуть

<sup>183</sup> Company and Business Names Regulations, Commonhold Regulations 2004 та RTM Companies Regulations 2003 та RTM Companies Regulation 2004.

<sup>184</sup> Guidance Incorporation and names. Companies House. Great Britain. 28.04.2017. URL: <https://www.gov.uk> (Last accessed: 01.07.2017).



бути застосовані лише за дозволом відповідних установ, та правила розкриття інформації про бізнес<sup>185</sup>. Невиконання цих положень є кримінальним злочином. Так для застосування слів «Британський», «Англія», «Англійський», «Європейський», «Велика Британія», «Міжнародний», «Ірландія», «Ірландський», «Об'єднане Королівство», а також найменувань, що вказують на прилежність до Уряду або місцевих урядових установ, інших визначених слів, необхідно отримати дозвіл Державного секретаря з питань торгівлі та промисловості через спеціальні установи Дома компаній (*Companies House*). Дозвіл надається за умови, що власником бізнесу є резидент Великої Британії, а 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 за наявності доказів, що основним спрямуванням бізнесу є експорт або компанія працює у двох та більше іноземних країнах. Використання слів «асоціація», «федерація» або «об'єднання», «суспільство» (*society*) можливо за відповідної організаційно-правової форми особи. Для застосування слів «благодійність», «контактні лінзи», «зубний», «няня», «нянчити», «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, якщо немає попереднього заперечення установ, що здійснюють нагляд за відповідними сферами діяльності. Крім того, застосування деяких слів регламентується іншими актами, ніж Закон про бізнесові найменування. Використання слів «архітектор», «кредитна спілка», «ветеринарія», «повірений», «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 їхнє використання становити кримінальну дію.

Важливими є і норми Закону щодо розкриття інформації про бізнес, якщо торгівля здійснюється під бізнесовим найменуванням. Кожна особа, яка використовує бізнесове найменування, має зазначати, відповідно до її правового статусу, найменування корпорації, або найменування кожного партнера, або індивідуальне ім'я особи, а стосовно кожної зазначеної особи й адресу для направлення кореспонденції: у місцях, де здійснюється бізнес та є контакти з

<sup>185</sup> Питання реєстрації компаній у Великій Британії веде *Company House* Уряду Великої Британії, що видає Керівництва з вимогами щодо назв компанії: *Guidance Incorporation and names*, 28 April 2017 with Annex A: Sensitive words and expressions specified in regulations that require the prior approval of the Secretary of State to use in a company or business name; Annex B: Words and expressions that could imply a connection with a government department, a devolved administration or a local or specified public authority; Annex C: Other regulated words and expressions.

покупцями та постачальниками: у діловій кореспонденції; у рахунках на поставання товарів або послуг; в інвойсах і квитанціях; у письмових вимогах щодо сплати зобов'язань. Така інформація має бути розташована так, щоб її було легко було 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 стороною<sup>186</sup> за його використання для означення бізнесу (не товарів та послуг). При цьому, однак, потрібно довести, що відбулось уведення в оману більшості громадськості через помилку у сприйнятті джерела товарів або послуг<sup>187</sup>. Також має бути зафіксована шкода, пов'язана з відволіканням покупців або з асоціацією з товарами третьої сторони, що може призвести до шкоди репутації. У зв'язку з цим недостатньо показати зв'язок із компанією третьої сторони. Необхідно засвідчити, що компанія, яка пред'являє права, є відповідальною за якість товарів і послуг третьої сторони<sup>188</sup>. Права на найменування, набуті внаслідок використання, надають право заперечувати зазначення третіми особами вирізняльної частини найменування як торговельної марки, що використовується або реєструється пізніше.

*Найменування компаній.* Відповідно до організаційно-правової форми найменування компаній мають закінчуватися на *Limited, Unlimited, Public Limited Company* або відповідні аббревіатури, *commonhold association limited* або *RTM company limited*. Перевірка найменування компаній здійснюється під час реєстрації компаній. Відповідно до секції 26 Закону про компанії (1985) не можуть бути зареєстровані такі самі найменування, що вже є в реєстрі найменувань, у якому вказані й іноземні компанії. Реєстр веде регістратор відповідно до секції 714 Закону. У найменуванні може бути відмовлено, якщо в реєстрі компаній вже є таке найменування, а також, якщо його застосування є правопорушенням. Останнє пов'язано з використанням зазначених вище «чутливих» слів, без відповідного дозволу. Визначаючи, чи є найменування «таким самим», 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*) (Guidance Incorporation and names, 2017). 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 зі словами *Company* (або *Co*) або *and* (або *&*) *Company* (або *Co*).

Заборонено резервування найменування до створення компанії.

<sup>186</sup> Pontiac Marina Private Ltd v CDL Hotels International Ltd 1998 FSR 839.

<sup>187</sup> Even Warnink BV v J Townsend & Sons (Hull) Ltd [1979] AC 731).

<sup>188</sup> Harrods Limited-v-Harroddian School C.A. The Times, April 3, 1996.

Найменування не повинно вводити в оману громадськість щодо дійсного змісту бізнесу. Використання такого ж самого найменування компаній як бізнесового іншими особами можливе за винятком випадків уведення 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 плутанини, вона може звернутися до Державного секретаря із запереченням щодо застосування такого найменування. Вирішуючи суперечки, Державний секретар враховує, на одне чи більше слів відрізняються найменування, яким є загальний розмір найменування, чи є різниця у застосуванні символів, скорочень, букв. Наприклад існування компанії *Ajax Industries Limited* не призведе до відмови у реєстрації компаній *Ajax Bicycles Limited* або *Ajax Industries (London) Limited*. У процесі вирішення питання подібності найменувань увагу приділяють виду та місцезнаходженню бізнесу, зоровому та фонетичному сприйманню імені.

Докази щодо введення в оману — це помилки у процесі листування, телефонній комунікації, безпосередні звернення споживачів за неправильною адресою тощо. Під час реєстрації компанії у реєстрі компаній порівняння з даними реєстру торговельних марок не здійснюють. За рішенням Державного секретаря до зміни найменування компанії можуть бути примушені протягом 12 місяців після реєстрації, а також протягом п'яти років після реєстрації у випадку, якщо компанією надано неправдиві відомості в цілях реєстрації, а також у будь-якому випадку, коли застосування найменування є неправдивим стосовно справжньої діяльності компанії та може зашкодити громадськості. Реєстратор може відмовити у реєстрації «таким самим» компаніям, але не може відхилити найменування на підставі, що воно є подібним. Такі дії реєстратор здійснює за заявою зацікавленої особи або в інших передбачених законом випадках.

### **Охорона фірмових найменувань в ЄС**

Перша директива Ради від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, визначає, що використання торговельної марки може бути заборонено на підставі раніше набутого права, зокрема права на назву (ст. 4 (4) (с) (i)). Відповідно до ст. 6 директиви торговельна марка не дає її власнику права перешкоджати третій стороні використовувати під час торгівлі власне ім'я за умови, що ця третя сторона використовує його відповідно до чесної практики, усталеної у промислових та комерційних справах. Регламентом Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 р. про ТМС визначено, що «за наявності заперечення 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 регламентовано, що:

- права на таке позначення були набуті до дати подання 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 марки» (ст. 8 (4) (а), (b)).

Тобто директива містить загальноприйняте у країнах світу положення щодо заборони використання торговельної марки, якщо таке використання порушує право на назву (під якою розуміється і фірмове найменування), яке виникло раніше. На відміну від директиви регламент № 40/94 вказує на обмеження щодо права, яке виникло раніше, на позначення у випадку конфлікту з торговельною маркою. Таке позначення має бути *більш ніж місцевого значення*, що зрозуміло з урахуванням дії ГМС на території всіх держав-членів ЄС.

Розвиток права ЄС стосовно фірмових найменувань здійснювався рішеннями Суду ЄС у випадку конфліктів фірмових найменувань і торговельних марок, найменувань і географічних зазначень. Так, ст. 6 (1)(а) директиви та 12 (а) регламенту визначено, що торговельна марка не надає власникові права забороняти третім сторонам використовувати у процесі товарообігу власне ім'я або адресу. Внаслідок інтерпретації вказаних статей Суд ЄС застосовує це положення до всіх фірмових найменувань, навіть якщо вони не містять власного імені фізичної особи — власника бізнесу (Case C-245/02 — *Anheuser-Busch / Budejovický Budvar*). Такий підхід призводить до нерівних умов захисту у конфліктах прав раніше зареєстрованих торговельних марок і фірмових найменувань через те, що фірмове найменування не потребує реєстрації (Study on the Overall Functioning, 2011, P. 120). У вказаній праці запропоновано внести зміни до цих актів з визначенням, що виключення стосуються винятково імені фізичної особи — власника бізнесу.

Відомим є рішення у справі *Anheuser-Bush Inc. v Budjovický Budvar, národní podnik* у зв'язку з етикетками, які використовував *Budvar* (Чехія), продаючи вироблене ним пиво у Фінляндії, що на думку *Anheuser-Bush* (США), порушувало торговельні марки *Budweiser*, *Bud*, *Bud Light* та *Budweiser King of Beers*, зареєстровані у Фінляндії<sup>189</sup>.

Суд, розглянувши охорону торговельних марок та фірмових найменувань за Паризькою конвенцією, директивою від 21 грудня 1988 р. та регламентом від 20 грудня 1993 р., а також положення Угоди *TRIPS*, зазначив, що положення Угоди *TRIPS* не мають прямої сили у державах-членах. Однак, як впливає з рішень Суду, під час захисту прав у сфері Угоди *TRIPS* в галузях, де діють акти ЄС, зокрема щодо торговельних марок, національні суди мають ухвалювати рішення відповідно до формулювань і цілей положень *TRIPS*<sup>190</sup>. Положення національного законодавства про торговельні марки мають інтерпрету-

<sup>189</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 November 2004. Case C-245/02. *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik*.

<sup>190</sup> Judgment of the Court of 14 December 2000. Joined cases C-300/98 and C-392/98. *Dior*, par. 45—49.

ватися відповідно до формулювань і цілей директиви 89/104<sup>191</sup>. Відповідні положення національного законодавства про торговельні марки мають бути застосовані та інтерпретовані, наскільки можливо, у світлі формулювань та в цілях відповідних положень директиви 89/104 і Угоди *TRIPS* (пар. 57). Ця Угода та ст. 8 Паризької конвенції вимагають захисту фірмового найменування, причому він не пов'язаний із будь-якими вимогами до реєстрації такого найменування. Ні ст. 16 (1) *TRIPS*, ні ст. 8 Паризької конвенції не визначають вимоги щодо мінімального використання або наявності мінімальних відомостей про фірмове найменування для набуття правової охорони (пар. 97).

У результаті Суд ухвалив рішення, що: 1 — Угода *TRIPS* 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 *TRIPS* у силу, однак продовжувався після цієї дати; 2 — фірмове найменування може утворювати позначення у сенсі першого речення ст. 6 (1) Угоди *TRIPS*. 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. При цьому винятки, визначені у ст. 17 Угоди *TRIPS*<sup>192</sup>, передбачені, у числі інших, для надання можливості третій стороні використовувати позначення, ідентичні або подібні до торговельної марки, для зазначення її фірмового найменування, беручи до уваги, що таке використання відповідає чесній практиці у промислових та комерційних справах; 3 — фірмове найменування, не зареєстроване або утворене для використання у державі-члені, де зареєстрована торговельна марка, може розцінюватися як таке, що має попереднє право у значенні третього речення ст. 16 (1) Угоди *TRIPS*, якщо власник фірмового найменування має право, яке підпадає під дію основної частини цієї Угоди та її перехідних положень, та яке виникло до торговельної марки. Фахівці відзначають важливість рішення Суду, яке суттєво сприяло уодноманітненню застосування законодавства щодо захисту прав на фірмові найменування проти пізнішої торговельної марки в ЄС (Evans, 2007, P. 1047—1048).

## Висновки

Аналіз регулювання охорони фірмових найменувань на міжнародному рівні та в Європейському Союзі свідчить про таке:

1. Термінологія щодо найменувань і правовий режим їхнього застосування суттєво розрізняється в країнах ЄС. Неможливо проводити пряму аналогію між фірмовими найменуваннями (*trade names*) у значенні Паризької конвенції та відповідними найменуваннями юридичних осіб у країнах ЄС.

<sup>191</sup> Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 February 2004. Case C 218/01. Henkey.

<sup>192</sup> Члени можуть надавати обмежені винятки з прав, що надає торговельна марка, таких як чесне використання описових термінів, за умови, що такі винятки враховують законні інтереси власника торговельної марки та третіх сторін (ст. 17 *TRIPS*).

2. У деяких країнах забезпечується охорона лише найменувань компаній і заборонено брати участь у комерційних відносинах під іншим, ніж дійсне, найменування компанії. В інших країнах поряд з найменуванням компанії можна застосувати вигадані найменування (бізнесові найменування у Франції, фірмові найменування у Великій Британії). При цьому використання таких найменувань є можливим лише за умови одночасного наведення інформації про дійсне найменування компанії.

3. У переважній більшості країн (окрім Великої Британії) охорона надається найменуванням проти ідентичних назв компаній, що діють у певному регіоні, де вони зареєстровані. При цьому має місце перевірка на ідентичні назви в межах місцевих реєстрів компаній (Австрія, ФРН) або загальному реєстрі (Велика Британія) під час реєстрації компаній, інколи перевірка не здійснюється (Франція). Слід зазначити, що вимоги стосовно «перевірки на ідентичність» є відмінними у різних країнах. Реєстрація фірмових (Франція) та бізнесових (Велика Британія) найменувань не здійснюється, проте вони можуть бути внесені (Франція) до місцевих торговельних реєстрів.

4. Право на фірмові та бізнесові найменування виникає внаслідок використання, однак використання при цьому не повинне бути мінімальним.

5. Розрізняють право власності на найменування, яке виникає в результаті укладання установчих документів та реєстрації компаній, і право на захист найменування проти використання ідентичного або подібного найменування третьою особою. Останнє можливе у випадку використання найменування юридичною особою у комерційній діяльності.

6. Найменування іноземних компаній охороняють за умови їхнього використання на території країни та відомості у торговельних колах. Відомі найменування іноземних компаній у деяких країнах можуть охоронятися і без присутності компанії на Внутрішньому ринку.

7. Існують певні слова, використання яких у бізнесових, фірмових найменуваннях, найменуваннях компаній можливе лише за дозволом визначених установ, організацій, наглядових рад тощо.

8. Не є можливим резервування найменування компанії перед її реєстрацією за винятком випадків, коли право на найменування набувається під час використання або реєструється як торговельна марка.

9. Основний інтерес у створенні уніфікованого режиму охорони прав на фірмові найменування в ЄС пов'язаний із конфліктами прав на торговельні марки та фірмові найменування. Характерною для ЄС є повільність ініціювання актів гармонізації щодо фірмових найменувань із очікуванням напрацювання відповідної практики Судом Справедливості та внесенням окремих уточнень у чинні акти з охорони торговельних марок. Це пов'язано, на нашу думку, із важливістю права фірмових найменувань для розвитку національного бізнесу, суттєвою різницею у критеріях визнання прав на фірмові найменування у державах-членах, а також загальною практикою захисту фірмових найменувань у державах-членах проти пізнішої реєстрації торговельної марки. Крім того, для ведення бізнесу в інших країнах ЄС для товарів і послуг вико-



ристовують переважно торговельні марки, а не власне фірмове найменування (у випадку відмінності фірмового найменування та торговельної марки).

### 3.6. Охорона прав на географічні зазначення

Своєрідність охорони географічних зазначень в ЄС полягає у запровадженні права *sui generis* для регіональної охорони найменувань сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів зі встановленням вищих стандартів охорони, ніж визначені міжнародними конвенціями та законодавством більшості іноземних країн; а також застосуванні двох видів позначень: географічних зазначень і найменувань походження<sup>193</sup>. Основним чинником утворення та розвитку регіональної системи охорони було забезпечення конкурентоспроможності європейської харчової промисловості, в тому числі через її високу якість. Це призвело до розгляду охорони географічних зазначень у межах законодавства про якість продукції, а не права інтелектуальної власності. Характерною для права ЄС є швидка динаміка розвитку з уведенням охорони найменувань нових груп продукції, пов'язаних із виробництвом у певних географічних регіонах та традиціями. При цьому підходи до охорони таких найменувань (гарантовані традиційні страви, гірські продукти тощо) є близькими до тих, що застосовуються для об'єктів промислової власності, та призводить до обговорення можливості їх розгляду як об'єктів промислової власності (Капіца, 2016, С. 82—89).

#### ***Відмінності у регулюванні на національному рівні. Мета гармонізації***

Ідея розповсюдження наявної в деяких державах-членах охорони найменувань походження для вин і харчових виробів на територію ЄС розглядалась ЄК у 1988 р. у ході обговорення проблем майбутнього сільських регіонів ЄС. Вказану пропозицію висловлено в рамках заходів із підтримки фермерських господарств, особливо в нерозвинених регіонах, а також напрацювання спільних стандартів якості продукції в ЄС<sup>194</sup>. Крім дотримання якості продукції суттєвим фактором запровадження єдиної охорони географічних зазначень (ГЗ) та найменувань походження (НП) було боротьба з імітаціями продукції європейських виробників<sup>195</sup>.

<sup>193</sup> У розділі розглянуто особливості введення єдиної системи охорони найменувань походження та географічних зазначень в ЄС, її вплив на уніфікацію національного законодавства та розвиток цієї системи. Детальний аналіз міжнародно-правової охорони географічних зазначень та регламенту № 2081/92 наведено О.О. Тверезенко у вид. (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 292—319).

<sup>194</sup> Commission Communication The future of rural society. COM (88) 501, 29.07.1988, P. 9.

<sup>195</sup> Par. 11, Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuff. 21 January 1991. SEC (90) 2415 final.

До 1992 р. в ЄС була відсутня єдина система охорони НП та ГЗ. На національному рівні захист споживачів здійснювали переважно інструментами захисту від недобросовісної конкуренції та захисту від використання інформації, що вводить в оману, шляхом розгляду найменувань походження як об'єктів права інтелектуальної власності або застосування законодавства з захисту від недобросовісної конкуренції та захисту прав споживачів. При цьому розвинуте законодавство щодо охорони НП та ГЗ було наявне лише у Франції, Італії, Іспанії, Бельгії з відсутністю спеціального законодавства у цій галузі в Данії, Фінляндії, Греції, Нідерландів, Великій Британії, ФРН (European legislation, 2011, Р. 11—98).

Однак для країн, де такий захист був передбачений, характерним було застосування різних критеріїв набуття охорони та механізмів захисту (O'Connor, 2004, Р. 165—167, 180, 191). Так, у Франції, країни з найбільш деталізованим законодавством у цій сфері, перший закон щодо охорони географічних позначень ухвалено 1905 року. Охороні підлягали два види позначень: позначення джерела походження (*indications de provenance*), охорона яких здійснювалася законодавством про захист від недобросовісної конкуренції, а також законом від 1 серпня 1905 р., та найменування походження (*appellation d'origine*), охорона яких була передбачена Законом щодо охорони найменувань походження від 6 травня 1919 р. (Roubier, 1954, Р. 722). Проте до 1994 р. за Законом 1919 р. охороні підлягали лише позначення, що стосувалися вин і спиртних напоїв. У 1930 р. Законом про позначення *provenance* було надано його визначення та передбачені санкції за підробку. З 1935 р. (Декрет від 30 липня про контрольовані позначення походження для вин) було засновано спеціальний Комітет з вин і спиртних напоїв з повноваженнями нагляду за якістю продукції.

В Іспанії охорону найменувань походження вперше було запроваджено для вин і спиртових напоїв: Законом щодо вин (1932) запроваджено захист найменувань походження виробів (*denominaciones de origen*), які мали вказувати не тільки місце походження, а й спеціальну якість вина. У 1970 р. Законом щодо винного оцту, вина та алкоголю (зі змінами) перелік продукції, що підлягала охороні, було розширено: додано оливкову олію, шинку та сири, квасоллю, сочевицю, рис, перець, свіже м'ясо. У 1970 р. було утворено Національний інститут найменувань походження (*Instituto Nacional de Denominaciones de Origen*) та інспекції з підтримки та захисту продукції на місцевому рівні.

В Італії було введено охорону найменувань походження лише окремих видів продукції: сирів і вин. Ухвалений у 1954 р. Закон № 125/1954 містив норми із захисту найменувань походження та окремих назв сирів (Фонтана, Горгонзолла, Парміджано, Реджіано тощо). Додаток А до цього Закону містив опис якостей місцевостей, де виробляють певні типи сирів, назви яких є захищеними найменуваннями походження. У 1963 р. ухвалено Декрет Президента від 12.07.1963 № 930 щодо охорони найменувань походження вин. Своєрідністю національної охорони вин в Італії було виділення трьох видів найменувань, які підлягали охороні (Law № 164 of 10 February 1992): звичайні географічні позначення (що вказували лише на місце, де було вироблено вино); контро-

льовані найменування походження (високоякісні вина з характерними рисами, що обумовлені природними умовами та людським фактором і контролювані та гарантовані найменування походження (особливо цінні вина з характерними рисами, що обумовлені природними умовами, людським фактором та історичними факторами, якість яких перевищує якість інших вин такого ж типу та які отримали визнання на національному та міжнародному рівнях). Охорону найменувань походження інших видів сільськогосподарської продукції в Італії було введено лише після 1970 р.

Варто зазначити, що Лісабонська угода (1958) про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації 1958 р. не вплинула на уніфікацію законодавство більшості держав-членів ЄС. Так, на 1991 рік лише Франція та Португалія були учасниками Угоди <sup>196</sup>.

У ході підготовки у 1991 р. проекту регламенту № 2081/92 Комісією було запропоновано ввести охорону двох типів зазначень — найменувань походження з правовим режимом, близьким до наявної охорони в державах-членах, та географічних зазначень — поняття, що обговорювалося на той час в рамках Уругвайського раунду переговорів ВТО. Визначення поняття «географічне зазначення» було здійснено ухваленою у 1994 р. Угодою *TRIPS* з критеріями охорони таких зазначень набагато вужчими, ніж для найменувань походження (ст. 22).

Крім того, було вирішено також запровадити охорону НП та ГЗ лише для сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів, враховуючи неготовність держав-членів на той час увести на рівні ЄС аналогічний уніфікований захист для вин і спиртних напоїв. Провідним чинником уведення регіональної охорони, як вже зазначено, було підвищення якості сільськогосподарської продукції в ЄС і захист від імітації продукції європейських виробників (п. 6, 11 проекту регламенту № 2081/92).

Регламент Ради (ЄЕС) від 14 липня 1992 № 2081/92 про захист географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів <sup>197</sup> включав:

- визначення найменування походження та географічного зазначення (останнє визначення передбачало вищі вимоги до такого зазначення, ніж вимоги Угоди *TRIPS* (див. далі));
- положення щодо визначення видових назв і неможливості їх реєстрації (ст. 3);
- вимоги щодо специфікації та подання заявок на реєстрацію (ст. 4, 5);
- порядок розгляду заявок, їх публікації та подання заперечень (ст. 6, 7);
- норми щодо утворення державами-членами органів контролю, які за-

<sup>196</sup> WIPO. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration. Contracting parties. URL: <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/> (Last accessed: 01.07.2017).

<sup>197</sup> 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.

безпечують контроль за відповідністю сільськогосподарських продуктів і товарів вимогам специфікації (ст. 10).

Регламент також визначив підстави та порядок скасування реєстрації (ст. 11, 11а); обсяг охорони зареєстрованих назв (ст. 13), пріоритет реєстрації назв перед пізнішою реєстрацією торговельних марок (ст. 14). Відзначимо досить обмежений перелік продовольчих товарів (шість позицій) та сільськогосподарських продуктів (сім позицій), для яких було встановлено охорону.

У 1992 р. Регламентом Ради (ЄЕС) № 2082/92 про спеціальні сертифікати для сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів<sup>198</sup> було запроваджено охорону *sui generis* для виробів, виготовлених з використанням традиційної сировини або із застосуванням традиційних інгредієнтів, способу виробництва та / або обробки. У 1993 р. ухвалено регламент № 2037/931 щодо правил застосування регламенту № 2081/92.

Щодо вин і спиртових напоїв у ЄС ухвалювалися акти щодо забезпечення якості вина та спиртних напоїв, виготовлених у певних регіонах<sup>199</sup>. Проте лише у 2008 р. запроваджено спеціальне законодавство з реєстрації географічних зазначень і найменувань походження таких виробів аналогічно порядку, визначеному регламентом № 2082/92: ухвалено регламент № 479/2008 про спільну організацію ринку вина та регламент № 110/2008 щодо визначення, опису, етикеток та охорони географічних зазначень для спиртових напоїв.

Відзначимо, що регламенту № 2081/92 не передувало ухвалення акта гармонізації національного законодавства. Він суттєво вплинув на формування національного законодавства з охорони НП та ГЗ, особливо в країнах, де така охорона не була раніше запроваджена, або не відбувалось реєстрації НП та ГЗ. Це стосується Австрії, де національна процедура реєстрації НП та ГЗ була запроваджена у 2006 р. Данії, Фінляндії, ФРН тощо. Разом з тим у країнах з традиціями охорони НП та ГЗ (Франція, Італія, Іспанія) на національному рівні залишилися відмінності у цьому питанні (European legislation, 2011, P. 11—98).

### **Розвиток законодавства, практика застосування**

До регламенту № 2082/92 неодноразово вносили уточнення<sup>200</sup>. У новій редакції його ухвалено у 2006 р. (регламент № 510/2006)<sup>201</sup>. Також у

<sup>198</sup> Council Regulation (EEC) No. 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs *OJ L* 208, 24.07.1992, P. 0009—0014.

<sup>199</sup> Council Regulations 817/70, 338/79, 823/87, 1493/1999, Commission Regulation 1607/2000.

<sup>200</sup> Регламенти Ради (ЄС) 535/97 від 17 березня 1997 р., Комісії (ЄС) 1068/97 від 12 червня 1997 р., Комісії (ЄС) 2796/2000 від 20 грудня 2000 р., Ради (ЄС) 692/2003 від 8 квітня 2003 р., Регламент Ради (ЄС) 806/2003 від 14 квітня 2003 р.

<sup>201</sup> Council Regulation 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, *OJ L* 93, 31.03.2006, P. 12, as amended by Council Regulation 1791/2006 of 20 November 2006 adapting certain Regulations and Decisions in the fields of free movement of goods... by reason of the accession of Bulgaria and Romania, *OJ L* 363, 20 December 2006, P. 1 and Commission Regulation 417/2008 of 8 May 2008 amending Annexes I and II to the Council Regulation 510/2006 (to Annex I salt was added and to Annex II — cotton), *OJ L* 125, 9 May 2008, P. 27.

2006 р. ухвалено регламент № 1898/2006 щодо детальних правил з імплементації регламенту № 510/2006<sup>202</sup>.

Основні зміни стосувалися уточнень процедури подання заяв щодо заперечень стосовно реєстрації географічних зазначень та найменувань походження, подання заявок із третіх країн (ст. 12), конфліктів між географічними зазначеннями та торговельними марками (ст. 14), спрощеної процедури реєстрації (ст. 17).

З переліку товарів, що охороняються, у 2003 р. регламентом № 692/2003 було виключено мінеральну воду. Це пов'язано з виявленням під час реєстрації значної кількості невирішених питань стосовно ідентичних найменувань для різних видів води, існування вигаданих назв, які за регламентом № 2082/92 не мають реєструватися, та неузгодженістю положень регламенту і вимог до етикеток та ярликів мінеральної води, визначених директивою 80/777 про наближення законів держав-членів, що стосується розробки та продажу природних мінеральних вод<sup>203</sup>.

У 2007 р. в ЄС було здійснено реформу законодавства щодо організації ринків різних сільськогосподарських продуктів, в тому числі вина, із заміною двадцяти одного регламентів регламентом № 1234/2007 про спільну організацію сільськогосподарських ринків та спеціальних положень стосовно певних сільськогосподарських продуктів<sup>204</sup>. У наслідок цієї реформи положення щодо охорони географічних зазначень вин регламенту № 479/2008 у 2009 р. були інкорпоровані до регламенту № 491/2009<sup>205</sup>.

У 2009 р. ЄС розпочато роботу з кодифікації законодавства стосовно якості продукції, що безспередньо торкнулося географічних зазначень. Пакет документів містив пропозицію щодо регламенту про схеми якості сільськогосподарської продукції, пропозицію про зміну регламенту № 1234/2007 стосовно стандартів маркетингу для сільськогосподарської продукції, проекти Керівництва щодо кращої практики з вироблення та застосування сертифі-

<sup>202</sup> Commission Regulation 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules on implementation of Council Regulation 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, *OJ L* 369, 23/12/2006, P. 12, as amended by Commission Regulation (EC) No. 628/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No. 1898/2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No. 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (changes to Annex V for Community symbols in colour or black and white), *OJ L* 173, 3 July 2008, P. 3.

<sup>203</sup> 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. *OJ L* 229, 30.08.1980, P. 0001—0010.

<sup>204</sup> Council Regulation (EC) No. 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation), *OJ L* 299, 16 November 2007, P. 1.

<sup>205</sup> Council Regulation 491/2009 of 25 May 2009 amending Regulation 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products, *OJ L* 154, 17.06.2009, P. 1—56.

каційних схем і Керівництва щодо етикеток продовольчих товарів, які виготовлені з використанням захищених найменувань походження та географічних зазначень. У Пропозиції до регламенту вказано: «Пакет з якості продукції» мав поліпшити законодавство ЄС щодо якості продукції, а також національних та приватних схем сертифікації з метою спрощення процедур і поліпшення взаємодії між різними інструментами<sup>206</sup>. Щодо стосується використання двох видів найменувань, то консультації з користувачами засвідчили *відсутність бажання замінити вказані два види зазначень одним*, а також застосовувати альтернативи: саморегулювання відповідних секторів, перехід до системи повідомлень про реєстрацію зазначень на національному рівні, захист за допомогою механізму колективної марки Спільноти.

У новій системі актів норми щодо охорони географічних зазначень, найменувань походження та гарантованих традиційних страв увійшли як розділи 2 та 3 регламенту № 1151/2012 щодо схем якості для сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів<sup>207</sup>. Саме ці розділи визначені ст. 3 як схеми якості (вказане становить принципово відмінну мету застосування охорони ніж визначено Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»<sup>208</sup>).

Крім того, у регламенті передбачено розділ щодо спеціальних схем якості.

Регламентом були здійснені зміни у системі реєстрації з її спрощенням шляхом<sup>209</sup>: зближення правил подання заявки та контролю; скорочення терміну реєстрації; спрощення концепції охорони традиційних гарантованих страв; утворення єдиного комітету з якості для всіх схем охорони з заміною двох комітетів для НП, ГЗ і традиційних гарантованих справ тощо.

Новим у регламенті було визнання ролі та відповідальності груп (асоціацій виробників та обробників продукції), які подають заявки на реєстрацію зазначень; уведення зобов'язання дій *ex officio* держав-членів із захисту найменувань; скорочення процедури реєстрації; зближення визначень географічних зазначень і найменувань походження з тими, що застосовуються на міжнародному рівні тощо. Регламент № 1151/2012 таким чином став актом, що об'єднав аспекти охорони прав інтелектуальної власності, сертифікаційні схеми для традиційних гарантованих страв і вимоги до якості окремих товарів.

Недоліком нового акта є, на нашу думку, те, що за його межами залишилася система реєстрації зазначень для вин та спиртових напоїв з наведенням у

<sup>206</sup> Par. 1.1, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural products quality schemes. 10.12.2010. COM (2010) 733 final.

<sup>207</sup> Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs OJ L 343, 14.12.2012, P. 1.

<sup>208</sup> «Цей 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», преамбула Закону.

<sup>209</sup> Par. 5, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes. 10.12.2010. COM (2010) 733 final.



проекті регламенту (п. 3.1.1.), що повніша кодифікація законодавства передбачається на майбутнє. Це було пов'язано із позицією представників вино-спиртової промисловості — залишити за вино-спіртовою продукцією спеціальне законодавство у частині реєстрації географічних зазначень.

Застосування регламенту № 2081/92 призвело до інтенсивної практики Суду Справедливості з тлумачення його положень (Огляд судової практики викладено (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 305—311)).

Суд надав інтерпретацію положень регламенту щодо: різного регулювання використання зазначень на національному рівні та рівні ЄС (охорона назви використання назви «гора»<sup>210</sup>; охорони «складаних найменувань»<sup>211</sup>, порівнювання охорони зазначень на рівні ЄС та охорони за двосторонніми договорами (справа щодо сортів сиру *Gorgonzola* та *Cambozola*<sup>212</sup>); торговельних марок, які зареєстровані раніше найменування походження (вимога добросовісної реєстрації)<sup>213</sup> тощо.

Також Суд розглядав справи стосовно найменувань, не придатних до реєстрації, які стали видовими<sup>214</sup>; походження товару (товар може бути таким, що походить з відповідної географічної зони, якщо він переробляється або виготовляється в цій зоні, навіть якщо сировина виробляється в іншому регіоні)<sup>215</sup>; використання найменування походження зі здійсненням операцій, таких як нарізання та упаковка товару<sup>216</sup> тощо.

Відзначимо, що вказані рішення не увійшли до акта кодифікації — регламенту № 1151/2012, що демонструє різні підходи ЄК до вдосконалення законодавства ЄС з охорони НП та ГЗ і торговельних марок та інших об'єктів промислової власності.

### **Особливості охорони географічних зазначень і найменувань походження**

*Поняття географічних зазначень і найменувань походження.*

Особливістю законодавства ЄС є застосування охорони двох видів зазначень: «найменування походження» та «географічне зазначення» (ст. 2 (2)), що походить із національної практики охорони (найменування походження) та

<sup>210</sup> 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).

<sup>211</sup> Рішення від 9 червня 1998 року, Карні процедури проти Chiciak та Fol (C-129/97 та C-130/97).

<sup>212</sup> Рішення від 4 березня 1999 року, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97).

<sup>213</sup> Рішення від 4 березня 1999 року, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97).

<sup>214</sup> Рішення від 16 березня 1999 року, Danemark / Комісія (C-289/96, C-293/96 та C-299/96).

<sup>215</sup> Рішення від 6 грудня 2001 року, Carl Kühne e.a. (C-269/99).

<sup>216</sup> Judgment of the Court of 20 May 2003. Case C-469/00. Ravil SARL v Bellon import SARL and Biraghi SpA.

поняття, яке обговорювалось у рамках переговорів ГАТТ — СОТ (географічне зазначення).

За регламентом № 2081/92, «найменування походження» — назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, що походить із 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 (ст. 2 (2) (а)).

«Географічне зазначення» — назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару: що походять із цього регіону, цієї місцевості або з цієї країни та певна якість, репутація або інші характерні риси яких обумовлені цим географічним походженням, і виробництво та/або перероблення та/або виготовлення яких відбувалися в обмеженій географічній зоні (ст. 2 (2) (b))<sup>217</sup>.

За Угодою *TRIPS*, географічні зазначення визначаються як «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» (ст. 22).

Як свідчить порівняння визначень, охорона найменувань походження передбачає значно вищий рівень охорони, ніж визначено Угодою *TRIPS*. Це стосується й іншого визначення «географічного зазначення» в ЄС з додатковими до визначення за Угодою *TRIPS* критеріями щодо виробництва, переробки або виготовлення.

Регламент № 1493/1999 про організацію спільного ринку вина<sup>218</sup> (ст. 50 (2) під терміном «географічне зазначення» розуміє зазначення, що ідентифікує продукт як вироблений на території третьої країни, яка є членом СОТ, чи в регіоні чи місцевості на цій території у випадку, якщо певна якість, репутація чи інша характеристика продукту може бути значною мірою обумовлена цим

<sup>217</sup> Відповідно до частин 3—5 ст. 2 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 п. 2 (а) регламенту. Шляхом відступу від ст. 2 (а) прирівнюються до найменувань походження певні географічні позначення, якщо сировина відповідних продуктів походить з ширшої або іншої географічної зони, ніж зона перероблення, за умов, що зона виробництва сировини є обмеженою; що існують особливі умови для виробництва сировини; 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 ст. 15.

<sup>218</sup> Стаття 50 (2), Council Regulation (EC) No. 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine.

географічним місцем походження. У названому вище регламенті зазначено, що «географічна одиниця, що є меншою від країни-члена ЄС» повинна означати назву: невеликої місцевості чи групи таких місцевостей; місцевої адміністративної області або її частини; регіону, який не є визначеним географічним регіоном. Таким чином вказане визначення є ідентичним визначенню Угоди *TRIPS*.

У регламенті № 1151/2012 визначення географічних зазначень та найменувань походження були надані у новій редакції, проте за змістом зберіглася редакція 2006 р. з певними уточненнями. У визначенні «найменування походження» замість «а також виробництво, перероблення та виготовлення яких відбувається в обмеженій географічній зоні» вказано: «кроки з виробництва...». Стосовно «географічного зазначення» з урахуванням Угоди *TRIPS* вказано, що «...характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням».

Раніше регламентом 2006 р. було визначено вищі вимоги до географічного зазначення з вказівкою, що «...характерні риси... обумовлені цим географічним походженням». Формулювання «кроки з виробництва» замість «виробництво, перероблення та виготовлення» яких відбувається в обмеженій географічній зоні для найменувань походження свідчить, що на цей час достатньо лише, щоб один крок: або виробництво, або перероблення або виготовлення відбувався у певній географічній зоні.

Таким чином очевидним є розмиття та звуження високих властивих ЄС вимог щодо охорони найменувань походження та географічних зазначень із наближенням до «середньозважених» критеріїв охорони «географічного зазначення» Угоди *TRIPS*, що відображає намагання торговельних партнерів ЄС більше відкрити ринок ЄС для своїх товарів.

Зауважимо, що остання пропозиція не була підтримана Європейським Парламентом: у ст. 3 було додано визначення поняття «кроки з виробництва», як такі, що включають «виробництво, перероблення або виготовлення». Тим самим повернуто підхід регламенту № 510/2006.

*Реєстрація найменувань походження та географічних зазначень.* Характерними вимогами щодо реєстрації регламенту № 1151/2012 є:

- визначення умов, при яких зазначення не можуть реєструватися, зокрема, що стосується назв, які стали видовими. Також назва не може бути зареєстрована, якщо вона знаходиться у конфлікті з назвою сорту рослин або породи тварин та внаслідок цього може ввести в оману громадськість щодо дійсного походження продукту (ст. 6);
- обумовлення реєстрації відповідністю сільськогосподарського продукту або продовольчого товару специфікації (ст. 7);
- подання заявок на реєстрацію лише асоціацією виробників та / або переробників або за певних умов фізичною чи юридичною особою (ст. 49);
- проведення формальної експертизи заявки та можливість заявити заперечення проти реєстрації; визначення вимог щодо осіб, які можуть подавати такі заперечення (ст. 50—51);

- скасування реєстрації, якщо не забезпечено дотримання вимог специфікації тощо (ст. 54),
- надання компетенції Комісії вирішувати питання щодо співіснування зареєстрованої та незареєстрованої назви тощо.

Новим у порівнянні з регламентом № 2081/92 було прискорення процедури реєстрації зі скороченням часу розгляду заявок з 12 до 6 місяців та строку подання заперечень з 6 до 3 місяців (ст. 50, 51), а також запровадження єдиної процедури реєстрації (крім НП та ГЗ) також для традиційних гарантованих страв.

*Захист прав на найменування походження та географічні зазначення.* Відповідно до ст. 13 регламенту № 2081/92 зареєстровані назви охоронялися від:

a) будь-якого прямого чи непрямого комерційного використання зареєстрованої назви для продуктів, не охоплених реєстрацією, наскільки ці продукти є порівнянні з зареєстрованими під цією назвою або наскільки це використання дозволяє скористатися репутацією захищеної назви;

b) будь-якого введення в оману, імітації або згадування, навіть якщо зазначено справжнє походження продукту або якщо захищена назва перекладена або до неї додано «вид», «тип», «метод», «фасон», «імітація» або подібний вираз;

c) будь-якого іншого фальшивого або неправдивого зазначення щодо походження, походження, природи або суттєвих якостей продукту, зазначених на внутрішній або зовнішній упаковці, у рекламі або в документах, доданих до відповідного продукту, а також використання пакування ємностей, що можуть створити помилкове уявлення щодо походження;

d) будь-якої іншої практики, здатної ввести споживачів в оману щодо дійсного походження продукту.

Зазначимо, що наведений обсяг охорони є більшим за права, що впливають із торговельної марки ЄС (перша, друга частини ст. 9 регламенту № 40/94). Новим регламентом № 1151/2012 було додано, що захист прав на НП та ГЗ розповсюджується також на послуги, тим самим наближаючи рівень захисту до наявного для НП та ГЗ вин і спиртових напоїв. Також регламент визначив межі захисту, коли вироби, захищені НП та ГЗ, використовуються як інгредієнти.

Новим у порівнянні з захистом прав на торговельні марки, винаходи, промислові зразки, об'єкти авторського права (за винятком митних заходів) — є введено регламентом забов'язання *ex officio* дій держав-членів з адміністративного та судового захисту прав на НП та ГЗ (частина третя ст. 13 регламенту № 1151/2012).

Водночас практика захисту прав на НП та ГЗ свідчить про ряд неврегульованих питань. Це стосується визначення особи, яка подає позов: це має бути одна зі сторін чи кожна сторона, якій надано право використання НП та ГЗ, особа, яка здійснила реєстрацію, або національний уряд. Теж саме стосується сплати збитків — не визначено, якій особі вони мають бути сплачені: окремій стороні, якій надано право використання НП та ГЗ, асоціації або державі (Heath, 2005, P. 130).

*Традиційні гарантовані страви та вимоги щодо якості окремих товарів.* Новим у порівнянні з законодавством країн СНД було запровадження ЄС у 1992 р. охорони традиційних гарантованих страв (ТГС). Вказана охорона не передбачає зв'язку товарів з окремим географічним регіоном. Для кваліфікації ТГС назва товару має відноситися до певної продукції або продовольчих товарів, що мають специфічний характер, та / або вихідні інгредієнти, спосіб виготовлення, обробки мають бути «традиційними». «Специфічний характер» продукції визначається як «притаманні товарам характеристики, що ясно їх відрізняють від інших товарів цієї ж категорії» (ст. 3 регламенту № 1151/12). «Традиційний» продукт передбачає засвідчене використання на Внутрішньому ринку протягом періоду, за який можливо передання між поколіннями, — не менше 30 років.

Реєстрація ТГС утворює виключне право на використання такої назви, що може здійснюватися виробниками, які повинні забезпечувати дотримання методу виготовлення та специфікації. Регламентом визначено, що зареєстровані найменування мають захищатися від будь-якого незаконного використання, імітації чи іншої практики, що може ввести споживача в оману (ст. 24). Таким чином, регламентом запроваджена реєстрація ще одного виду найменувань товарів з правовим режимом, відмінним від торговельних марок, найменувань походження та географічних зазначень, і з передбаченим захистом від недобросовісної конкуренції.

Також регламент визначає умови застосування спеціальних найменувань якості (розділ IV), що можуть застосовуватися як на національному рівні, так і на рівні ЄС з дотриманням вимог щодо кваліфікації. Такі найменування мають бути пов'язані з характеристиками продукції, з її вирощуванням або обробкою, характерними для певної місцевості; дотримання умов має підвищувати цінність продукції у порівнянні з іншими виробами такого типу, а найменування — бути застосованим у межах всієї Спільноти. Регламент визначає такі спеціальні найменування для певних продуктів: це стосується «гірських продуктів» (ст. 31) та передбаченої охорони «продуктів острівного сільського господарства» (ст. 32). Визначено, що спеціальні найменування можуть використовуватися лише для продукції, яка відповідає встановленим умовам (ст. 33).

Уведення в ЄС охорони ТГС та спеціальних найменувань якості актуалізує питання щодо співвідношення охорони вказаних об'єктів та об'єктів промислової власності. Зауважимо, що Комісія не розглядала питання охорони ТГС і спеціальних найменувань як об'єктів права інтелектуальної власності. Регламент № 1151/12 у преамбулі основною метою визначає забезпечення «якості, різноманітності сільськогосподарської, рибної промисловості та аквакультур» та не згадує охорону прав інтелектуальної власності. Права інтелектуальної власності згадано лише у розділі II «Захищені найменування походження та географічні зазначення». При чому на першому місці зазначено мету «забезпечення справедливої винагороди за якість» продукції виробників та на другому — забезпечення уніфікованого захисту найменувань як прав інтелектуальної власності на території Спільноти (ст. 4).

Паризька конвенція про охорону промислової власності визначає, що «об'єктами охорони промислової власності є... зазначення походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції». При цьому «промислова власність розуміється в найширшому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але і на галузі сільськогосподарського виробництва... та на всі продукти промислового чи природного походження» (ст. 1).

Постає питанням: перелік об'єктів права інтелектуальної власності Конвенції про утворення ВОІВ та об'єктів промислової власності Паризької конвенції відносно засобів індивідуалізації є виключним чи може бути доповнений? З нашої точки зору, особливі риси охорони назв ТГС і спеціальних найменувань якості, а саме: виділення продукції зі специфічними властивостями від іншої продукції аналогічної групи, дотримання спеціальних вимог для надання охорони таким найменуванням (щодо складу, місця походження, специфічних методів вироблення або обробки), захист від використання найменувань третіми особами, призводить до можливості розгляду вказаних об'єктів поряд із найменуваннями походження або колективними торговельними марками. У той же час з точки зору інструменту захисту (захист від недобросовісної конкуренції) захист таких об'єктів можна розглядати в рамках Паризької конвенції промислової власності. На користь розгляду захисту найменувань традиційних гарантованих страв як промислової власності висловлюється, наприклад, Evans G.E. і зазначає, що такі найменування можуть належати до промислової власності з урахуванням, що для них передбачено захист від недобросовісної конкуренції (Constructing European intellectual property, 2013, P. 184).

### ***Перспективи розвитку***

Практика застосування охорони найменувань походження та географічних зазначень в ЄС не виявила принципових питань щодо зміни чинного режиму охорони. Комісія, на відміну від випадку реформи законодавства щодо торговельних марок, не застосувала можливість відбраження в чергових редакціях нормативних актів інтерпретації положень регламенту № 2081/92 Судом ЄС. Перспективи розвитку законодавства Комісія пов'язує з кроками щодо кодифікації законодавства зі спільним викладенням норм найменувань сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів та вин і спиртових напоїв. Проте Комісією не визначено таке завдання як термінове.

Ухвалення регламенту № 1151/2012 спричинило низку критичних оцінок запропонованої ініціативи. Так, Gragnani Matteo зазначає, що уніфікація охорони НП, ГЗ і ТГС, а також нового виду найменувань — спеціальних найменувань якості — в одному документі сприяє узгодженості всієї системи забезпечення якості продукції, але автор висловлюється проти доцільності збереження охорони ТГС, враховуючи малу зацікавленість виробників в їх охороні, а також відсутність виключних прав на застосування позначення ТГС. Будь-яка особа, що дотримується специфікації, може виготовляти стра-



ви та позначати їх як ТГС. При цьому багато ТГС відображають специфічну культуру готування їжі у певних регіонах, тобто захист частини з них міг би здійснюватися за механізмом захисту НП та ГЗ (Gragnani, 2013, P. 383).

Evans Gail, розглядаючи ефективність запропонованої системи якості, вказує на обмежений лист продовольчих продуктів і сільськогосподарських товарів, НП і ГЗ яких можуть бути зареєстровані. Новий регламент зберігає обмеження щодо реєстрації. Проте для ТГС обмеження у реєстрації відсутні, що включає різноманітні продукти, у тому числі наперед приготовані страви, приправи, соуси, супи, позначення для ряду з яких теж можуть бути зареєстровані як НП та ГЗ.

Автор вважає за необхідне, з врахування інтересів промисловості ЄС, розширити перелік товарів і продуктів, позначення яких можуть бути зареєстровані. Зокрема, це стосується предметів ремісництва: вовняного одягу, килимів, мозаїки. Розширення товарного охоплення в рамках єдиного регламенту сприятиме розвитку сільськогосподарської та переробної діяльності, особливо в менш розвинутих регіонах (Evans, 2013, P. 188—189).

Незважаючи на оголошені цілі, Регламент не містить положень щодо сприяння малим виробникам у захисті НП та ГЗ для їхньої продукції. Також не є очевидним досягнення цілей проекту регламенту щодо створення нових ринків через посилення репутації якості продукції серед споживачів (Evans, 2012, P. 49).

## Висновки

1. Особливість регіональної охорони найменувань походження в ЄС: запровадження суттєво вищих стандартів охорони, ніж передбачено на міжнародному рівні Лісабонською угодою про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації (1958) та Угодою *TRIPS*, а також уведення реєстрації двох видів найменувань: найменувань місця походження, що успадковано з національної практики охорони, та географічних зазначень, — зорієнтованих на нижчий стандарт охорони Угоди *TRIPS*.

На відміну від ознак географічного зазначення в Угоді *TRIPS* в ЄС посилено вимоги щодо реєстрації вказаного об'єкта з конкретизацією, що здійснення виробництва та / або перероблення, та / або виготовлення сільськогосподарського продукту чи товару має здійснюватися у визначеній географічній зоні.

Особливістю введення регіональної охорони є також відсутність ухвалення ЄС актів гармонізації охорони НП та ГЗ у державах-членах, а також відсутність впливу на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди (1958). Характерним є зворотній вплив положень регламенту № 2081/92 на зміни національного законодавства з охорони позначень. Проте відмінності у охороні позначень на національному рівні залишаються до цього часу.

2. ЄС уперше у міжнародній практиці започатковано регіональну охорону особливих типів найменувань: ТГС і спеціальних найменувань якості, що

розширює інструменти захисту національних виробників продукції, назви якої не підпадають під охорону колективними марками, найменувань місця походження або географічних зазначень.

Уведення охорони цих позначень з урахуванням вимог кваліфікації продукції (відповідність специфікації стосовно походження, інгредієнтів, способів виробництва, виготовлення), їх захист за механізмом захисту від недобросовісної конкуренції, запровадження нагляду за дотриманням специфікації обумовлює можливість розгляду таких найменувань як певного виду засобів індивідуалізації поряд з НП, ГЗ і торговельними марками.

3. Для ЄС (на відміну від країн СНД) не властивий розгляд охорони НП та ГЗ у рамках актів з охорони прав інтелектуальної власності. На відміну від регіональної охорони торговельних марок, винаходів, промислових зразків тощо, основною метою охорони зазначених найменувань є поліпшення якості продукції та забезпечення конкурентоспроможності європейської сільськогосподарської продукції з розміщенням норм щодо НП та ГЗ в актах, що стосуються якості продукції, маркетингу, використання етикеток та ярликів і державного нагляду.

4. Суттєвим є визначення в ЄС вищих вимог до забезпечення захисту НП та ГЗ у порівнянні з торговельними марками, промисловими зразками, винаходами з урахуванням уведення зобов'язань дій *ex officio* держав-членів із забезпечення захисту прав у адміністративному та судовому порядку, а також встановлення широких повноважень груп виробників, які мають бути утворені на відповідних територіях, стосовно моніторингу використання позначень; визначення, чи є гарантованою якість, репутація та аутентичність товарів з позначеннями НП та ГЗ на ринку; а також забезпечення правового захисту НП та ГЗ.

5. Характерним для інституцій ЄС є моніторинг ефективності законодавства щодо НП та ГЗ із запровадженням регламентом № 1151/12 спрощення реєстрації; посиленням вимог до відповідності продукції специфікації, контролю якості та діяльності організацій, які здійснюють інспекції.

Попри намагання ЄС спростити та кодифікувати законодавство щодо НП та ГЗ, до цього часу акти щодо реєстрації НП та ГЗ сільськогосподарської продукції, вин і спиртових напоїв не є кодифікованими.

6. Оцінки чинної системи охорони НП та ГЗ свідчать про схвалення її виробниками та ефективність запровадженого захисту ринку держав-членів ЄС від підробок продукції та забезпечення високої якості товарів. Удосконалення системи охорони пов'язують зі спрощенням процедури захисту НП та ГЗ для малих виробників, розширенням переліку товарів і продуктів, які можна реєструвати, удосконаленням інституту охорони ТГС тощо.

## ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Гілленбранд Г. (2003). Правовий захист біотехнологічних винаходів: передумови, зміст, обсяг та перспективи на майбутнє. *Інтелектуальна власність*. № 3. С. 42—48.
- Жаров В.А. (2004). Міжнародна практика правової охорони корисних моделей. *Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони*: Збірник наук. статей. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. С. 171—201.
- Капіца Ю. (2017). Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Visegrad Journal on Human Rights*. No. 2 Part 1. P. 88—93.
- Капіца Ю. (2005а). Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн. *Підприємництво, господарство і право*. № 12. С. 17—21.
- Капіца Ю. (2005б). Правове регулювання використання фірмових найменувань в іноземних державах. *Підприємництво, господарство і право*. № 11. С. 90—95.
- Капіца Ю. (2007). Судовий захист прав на торговельні марки в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 2 (34). С. 14—22.
- Капіца Ю.М. (2016а). Єдиний європейський патент та нові можливості патентування в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 2 (88). С. 17—27.
- Капіца Ю.М. (2016б). Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Вип. 127, част. II. С. 82—89.
- Капіца Ю.М., Воробійов В.П. (2005). Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі. *Часопис Хмельницького університету управління та права*. Вип. 4. С. 73—77.
- Капіца Ю., Воробійов В. (2008). Охорона корисних моделей в Європейському Союзі й Україні. *Підприємництво, господарство і право*. № 12. С. 26—29.
- Капіца Ю., Шахбазян К. (2005). Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському Союзі та за законодавством України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 1 (26). С. 19—25.
- Капіца Ю.М., Шахбазян К. (2007). Проблеми охорони винаходів, пов'язаних з комп'ютером в праві Європейського Союзу та України. *Приватне право і підприємництво*. Вип. 6. С. 219—223.
- Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України (2006) / за редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробійов та інш. Київ: Слово. 1104 с.
- Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні: Рішення Комітету Верховної Ради України від 16.04.2008. № 14.
- Чельшева О.В. (1996). Патенты на химические соединения: объем прав и их нарушение. Москва: ИНФРА-М. 66 с. (гл.1.2).
- Aerts Rob J. (2004). The industrial applicability and utility requirements for the patenting of genomic inventions: a comparison between European and US law. *E.I.P.R.* No. 26 (8). P. 349—360.
- Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, London, 17 October 2000.
- Alison Dennis and Beatriz San Martin. (2011). Recent case law and current issues relating to Supplementary Protection Certificates. 01.11.2011. URL: [www.practicallaw.com/lifesciences-mjg](http://www.practicallaw.com/lifesciences-mjg) (Last accessed: 01.06.2017).
- ALLEA Statement «On Grace Period». Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 10 October 2013.

ALLEA Statement «On patentability and research funding relating to embryonic Stem Cells (e-SCs)». The Federation of All European Academies. October, 2012. 4 p.

Arnold Richard. (2013). An Overview of European Harmonisation measure in Intellectual Property Law. The Europeanization of Intellectual Property Law /Edited by Ansgar Ohly and Justine Pila. Oxford University Press. P. 28.

Horton Audrey. (1994). European design law and the spare parts dilemma: The proposed Regulation and Directive. *European Intellectual Property Review*. No. 16 (2). P. 51—57.

Barraclough Emma. (2007). House of Lords: We won't hear Macrossan appeal. *Managing Intellectual Property*. 1 March, 2007. URL: <http://www.managingip.com> (Last accessed: 01.06.2017).

Beresford Keith. (2000). Patenting software under the European Patent Convention. London: Sweet & Maxwell. P. 23—24.

Biotechnology in the Community. COM (83) 672 final/2 ANNEX, 3 October 1983.

Booton David. (2007). The patentability of computer implemented inventions in Europe. *I.P.Q.* No. 1. P. 92—116.

Brack Hans-Peter. (2009). Utility models and their comparison with patents and implications for the US intellectual property system / Boston College Intellectual Property & Technology Forum. URL: <http://www.bciptf.org> (Last accessed: 01.06.2017).

Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, Malwina Mejer. (2010). The London Agreement and the cost of patenting in Europe. *European Journal of Law and Economics*. April 2010. Vol. 29, Number 2. P. 211—237.

Business Names Guide (2012) / United Kingdom Company Laws and Regulations Handbook. P. 97—108.

Casucci Giovanni F. (2005). Software and Computer Related Inventions. *Protection by Patent and Copyright. New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection. IIC Studies in industrial property and copyright law.* v. 25. / C. Heath, A.K. Sanders, editors. Oxford : Hart. P. 161 — 179.

Chengsi Zheng China. (1987). The alternatives: patent, utility model or design registration. *European Intellectual Property Review*. No. 9 (4). P. 103—107.

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.

Commissioner F. Bolkestein speech «The protection of Industrial Property in Europe and its place in the world», Alicante, 29 May 2000. URL: [www.europa.eu.int/comm/internal\\_market](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market) (Last accessed 01.07.2017).

Constructing European intellectual property: achievements and new perspectives / Edited by Geiger C. «Edward Elgar», 2013. 471 p.

Dinwoodie Graeme B. (2013). The Europeanisation of Trade Mark Law. Oxford Legal Studies Research Paper No. 54/2013. University of Oxford. Faculty of Law. P. 6—7.

Dinwoodie Graeme B. (1996). Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union. *AIPLA Quarterly Journal*. V. 24. P. 657.

Guidance Incorporation and names. Companies House. Great Britain. 28.04.2017 . URL: <https://www.gov.uk> (Last accessed: 01.07.2017).

Hugh Griffiths Overview of developments in Europe on industrial design protection. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*. Fordham Conference, April 15—16, 1993. P. 361—363.

European Legislation on protection of geographical indications. Overview of the EU member states' legal framework for protection of geographical indications. EU—China IPR2, February 2011. P. 11—98.

Evans G.E. (2013). The simplification of European legislation for the protection of geographical indications. *Constructing European Intellectual Property Law: Achievements and New Perspectives*/ Editors: Geiger C. Edward Elgar Publishing Ltd. P. 188—189.

Evans G.E. (2012). The simplification of European legislation for the protection of geographical indications: The proposed regulation on agricultural product quality schemes. *European Intellectual Property Review*. Vol. 34 (11). P. 49.

Evans G.E. (2007). Recent developments in the protection of trademarks and trade names in the European Union: from conflict to coexistence? *The trademark reporter*. Vol. 97, No. 4. P. 1010—1011.

Exploring Perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent Within the Business and Legal Communities. Published by The Intellectual Property Office, July 2014. 64 p.

González Andrés Guadamuz. (2006). The software patent debate. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. No. 1. P. 196—206.

Gragnani Matteo. (2013). The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs. *European Food and Feed Law Review*. December 2013. Vol. 8 (2013). Iss. 6. P. 383.

Heath Christofer. (2005). Geographical Indications: International, Bilateral and Regional Agreements. *New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection. IIC Studies in industrial property and copyright law*. v. 25. Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders, editors. Oxford: Hart. P. 130.

Heath Christopher. (2005). The Protection of Aesthetic Creation as ThreeDimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition. *New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection. IIC Studies in industrial property and copyright law*, v. 25 / C. Heath, A.K. Sanders, editors. Oxford: Hart. P. 183—184.

Holder Niels. (2004). The community patent breakthrough or set back. *E.I.P.R.* No. 26 (2). P. 43—47.

Iardi Alfredo. (2015). The New European Patent: Hart Publishing. P. 10—11.

Izquierdo Jose J. (2006). Peris Registered community design: first twoyear balance from an insider's perspective. *E.I.P.R.* No. 28 (3). P. 146 —158.

Straus Joseph. (2005). Design protection for spare parts gone in Europe? Proposed changes to the EC directive: the commission's mandate and its doubtful execution. *E.I.P.R.* No. 27 (11). P. 391—404.

Kamstra Gerald. (2002). Patents on biotechnological inventions: the E.C. Directive. London: Sweet & Maxwell. 230 p.

Leith Philip. (1998). Harmonisation of intellectual property in Europe: a case study of patent procedure: Sweet & Maxwell. 214 p.

Leith Philip. (2001). Judicial or administrative roles: the patent appellate system in the European context. *I.P.Q.* No. 1. P. 50—99.

Lim Amanda S.Y., Christie Andrew F. (2005). Reachthrough patent claims in biotechnology: an analysis of the examination practices of the United States, European and Japanese patent offices. *I.P.Q.* No. 3. P. 236—266.

MacQueen H.L., Waelde C., Laurie G.T. (2007). Contemporary Intellectual Property: Law and Policy: Oxford University Press. P. 370.

Margoni Thomas. (2003). Not for Designers. On the Inadequacies of EU design Law and How to Fix It. *JIPITEC*. P. 228, 234.

Newton Jeremy. (1996). Towards a European utility model. *European Intellectual Property Review*. No. 18 (8). P. IV.

Negative Opinion on powers of EU member states to agree individually on EPLA, February 2007. URL: <http://ipgeek.blogspot.com/2007/02/negative-opinion-on-powers-of-eu-member.html> (Last accessed 01.07.2017).

O'Connor Bernard. (2004). The law of geographical indications. London: Cameron. P. 165—67, 180, 191.

Patent term extension and the supplementary protection certificate: does the current approach to the regulatory regime provide adequate protection for combination drugs? University of Oslo, 2011. 61 p. URL: <http://www.duo.uio.no/handle/10852/22929> (Last accessed: 01.06.2017).

Patenting DNA sequences (polynucleotides) and scope of protection in the European Union: an evaluation. Background study for the European Commission within the framework of the Expert Group on Biotechnological Inventions. European Commission. 2004. 146 p.

Patents, Innovation and Economic Performance. OECD Conference Proceedings, 14 Oct 2004. P. 28.

Plomer Aurora. (2015). A unitary patent for a (dis) united Europe: the long shadow of history. *IIC*, 2015/46. P. 508—533.

Protection of Corporate Names: A Country by Country. International Trademark Association, New-York, 2001. AU1.

Wouter Pors. (2015). The Unitary patent package, the Court of Justice, Union law & further response to the academics. *Berichten industriele eigendom*. Juni 2015. P. 135—136.

Rabesandratana Tania. (2012). After Decades of Debate, E.U. Leaders Sign Off on Single Patent. *Science Insider*, 10 December 2012. URL: <http://www.sciencemag.org> (Last accessed: 01.06.2017).

Roubier P. (1954). Le Droit de la Propriété Industrielle, 44 Trademark Reporter. P. 722.



## ОХОРОНА ПРАВ НА ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

### 4.1. Охорона прав на сорти рослин

Уведення уніфікованої охорони сортів рослин в ЄС регламентом № 2100/94 мало ряд відмінностей у порівнянні з ініціативами щодо інших об'єктів права інтелектуальної власності. Це стосується відсутності попередньої гармонізації законодавства держав-членів у зв'язку з його уніфікацією внаслідок ухвалення Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин *UPOV* (Конвенція *UPOV*) та застосування Відомством з охорони сортів рослин ЄС принципів експертизи *UPOV*. Характерним є несуттєвий вплив регіональної охорони на національне законодавство та її загальна стабільність із незначною кількістю рішень Суду ЄС з інтерпретації положень регламенту. Розвиток законодавства з охорони сортів рослин в ЄС пов'язують з вдосконаленням захисту прав на сорти рослин і винайденням оптимальних механізмів співіснування охорони біотехнологічних винаходів і сортів рослин.

*Відмінності у регулюванні на національному рівні.  
Мета введення регіональної охорони сортів рослин*

Запровадження системи охорони прав на сорти рослин на рівні Спільноти вирішувало два основних завдання. Перше — подолання обмежень захисту прав лише в межах території певних держав-членів ЄС. Друге — уніфікація міжнародно-правової охорони сортів рослин у державах-членах, де чинними були різні акти Конвенції *UPOV*. До прийняття Конвенції лише в окремих європейських країнах існувало спеціальне законодавство з охорони сортів рослин: у Франції — Декрет 1922 р., у Нідерландах — Ординанс щодо селекціонерів 1942 р., у ФРН — Закон про охорону сортів рослин та насіння культурних рослин 1953 р. тощо. При цьому критерії надання прав були істотно різними. Наприклад, не існувало єдиного визначення або інтерпретації поняття «сорт рослин» (Würtenberger Gert, 2006, Р. 2—3).

З ухваленням у 1961 р. Конвенції *UPOV* національне законодавство більшості держав-членів було уніфіковано стосовно критеріїв надання охорони (сорт має бути новим, відмінним, однорідним та стабільним), обсягу прав селекціонера тощо (The First Twenty Five Years, 1987, Р. 25—26). Угода *TRIPS* 1994 р. зобов'язувала членів Угоди забезпечити захист сортів рослин шляхом патентування, або запровадження ефективної системи *sui generis*, або їхнього поєднання (ст. 27). Однак Конвенція *UPOV* визначила лише мінімальні вимоги, яким має задовольняти національне законодавство, а різні держави-члени приєдналися до різних редакцій Конвенції: з 27 держав-членів ЄС учасниками Конвенції є 23 країни, чотири з них (Ірландія, Італія, Франція та Португалія) є учасниками Конвенції редакції 1978 р., Бельгія — Конвенції 1961 р. Інші країни ратифікували Конвенцію у 1991 р.<sup>1</sup> Як результат — для законодавства держав-членів характерні різночитання щодо визначення сортів, які підпадають під дію Конвенції, строків охорони, прав фермерів з використання насіння тощо. У зв'язку зі складністю та значними строками отримання охорони лише 3 % сортів набули реєстрації у трьох або більше європейських країнах (Srinivasan, 2005, Р. 182—220).

Відповідно до положень Конвенції *UPOV* охорона сортів рослин на національному рівні могла надаватись у формі авторських свідоцтв або патентів. Проте така норма не відповідала статті 53 (b) ЄПК, згідно з якою «Європейський патент не може бути видано по відношенню до ... сортів рослин». З цим було пов'язано введення права на сорти рослин Спільноти *sui generis*, що створило альтернативну можливість ефективної та уніфікованої охорони в межах Спільноти.

Пропозицію щодо ухвалення Регламенту про права на сорти рослин Спільноти було подано Європейською комісією 30 серпня 1990 р. Проект регламенту базувався на нормах Конвенції *UPOV*, основними умовами надання правової охорони мали бути вирізняльність, однорідність, стабільність і новизна<sup>2</sup>. Проектом та наступними його доповненнями деталізувався принцип обмеження прав власника сорту на новостворені сорти *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, збільшені строки охорони (30 років для звичайних сортів і 50 років для винограду)<sup>3</sup>.

Регламент № 2100/94 затверджено 27 липня 1994 р.<sup>4</sup> та доповнено у 1995, 2003, 2004, 2007 рр. Окремо Комісія ухвалила ряд актів, спрямованих на імплі-

<sup>1</sup> International Union for the Protection of New Varieties of Plants. Conventions notifications. URL: <http://www.upov.int/upovlex/en/notifications.jsp>

<sup>2</sup> Proposal for a Council regulation (EEC) on Community plant variety rights. COM/90/347 FINAL.

<sup>3</sup> Amended proposal for a Council regulation (EEC) on Community plant variety rights. COM/93/104 Final.

<sup>4</sup> Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights. OJ L 227, 01.09.1994, P. 1.

лементацию положень регламенту. Важливим з точки зору деталізації норм матеріального права було ухвалення Регламенту Комісії (ЄС) № 1768/95 про правила імплементації винятку з права на сорт (привілей фермера) для сільськогосподарства<sup>5</sup>. Система охорони прав на сорти рослин Спільноти почала функціонувати з 1995 р. Протягом 1995—2015 рр. було подано 54 792 заявки, з них 80 % — із держав-членів ЄС. На 2015 р. підтримувалася у силі охорона 23 771 сортів (*Community Plant Variety Office. CPVO statistics*).

### **Особливості охорони сортів рослин Спільноти. Практика застосування**

Регламент № 2100/94 визначає умови набуття права на сорт рослин Спільноти, охороноздатні сорти, права селекціонерів, винятки, обмеження, особливості використання найменування сорту, передання прав, термін дії права на сорт рослин, випадки примусового ліцензування, повноваження та процедуру діяльності Відомства Спільноти з сортів рослин тощо (Капіца, Воробйов, 2005, С. 23—27). На практиці виявлено низку проблем у застосуванні положень регламенту, зокрема стосовно порядку реалізації прав селекціонерів по відношенню до фермерів, співвідношення прав на сорти рослин Спільноти і прав на винаходи у сфері біотехнологій тощо (*Evaluation of the Community Plant*, 2011, P. 59—61).

Відповідно до ст. 5 регламенту предметом охорони можуть бути сорти всіх ботанічних родів та видів, у тому числі гібриди родів або видів. Вказане розширює мінімальні вимоги щодо охорони сортів рослин Конвенції *UPOV*, за якою (редакція 1961 р.) не вимагалось забезпечення захисту для всіх видів сортів — лише для п'яти видів росли та мінімум для 24 видів після дев'яти років вступу Конвенції у силу.

Охорона прав на сорт рослин Спільноти надається за умови, що він є вирізняльним, однорідним, стабільним і новим з вимогами, аналогічними встановленим Конвенцією *UPOV*. Крім того, кожному сорту потрібно надати назву латинською мовою (ст. 6 регламенту).

З метою визначення охороноздатності сорту Бюро виконує три види експертизи: формальну експертизу, експертизу по суті та технічну експертизу (ст. 53—55).

Формальна експертиза полягає у перевірці належної форми та обсягів поданої інформації, дотримання термінів подання заявки та у разі заяви про право пріоритету — перевірки вимог, необхідних для надання пріоритету. Також перевіряють факт сплати необхідних зборів. Експертиза по суті передбачає визначення предмету охорони, встановлення новизни та авторства, перевірку повноважень представника, який подає документи на реєстрацію. Технічна

<sup>5</sup> 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. *OJ L* 173, 25.07.1995, P. 14.

експертиза передбачає встановлення відповідності сорту критеріям вирізняльності, однорідності і стабільності.

Право на сорт рослин Спільноти виникає з моменту його створення, а правова охорона надається лише з моменту реєстрації. Регламентом встановлено можливість поширення виключних прав суб'єкта права на сорт на врожай, отриманий у результаті несанкціонованого використання матеріалу сорту (ст. 13). Право на сорт поширюється також на похідні по суті сорти, що дозволяє здійснювати захист проти використання подібних сортів (ч. 5 ст. 13). Однак, як вказано у дослідженні Єврокомісії 2010 року, визначення похідних по суті сортів у Конвенції *UPOV* і регламенті є недосконалим, бо не встановлено чіткої процедури визначення таких сортів (Evaluation of the Community Plant, 2011, P. 128).

Мінімальний термін охорони сортів рослин за Конвенцією *UPOV* складає 25 років для дерев і винограду та 20 років для інших сортів рослин (ст. 19). Регламент збільшує строк охорони прав на сорти рослин в ЄС з установленням 25 років охорони; для сортів виноградної лози та порід дерев — до кінця тридцятого календарного року після року надання охорони. Для деяких родів або видів Рада на пропозицію Комісії може передбачати продовження зазначеного терміну максимально на п'ять років (ст. 19).

Зазначимо, що регламентом (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 р. строк охорони сортів картоплі було продовжено на п'ять років із застереженням, що такий п'ятирічний термін зменшується на кількість років, протягом яких охорона відповідного сорту здійснювалась на національному рівні<sup>6</sup>. Такий захід пояснювали тим, що комерційна цінність сортів картоплі виявляється дещо пізніше, ніж сортів інших родів і видів рослин.

Під час оцінювання застосування регламенту № 2100/94 обговорювались питання посилення охорони сортів рослин в ЄС з урахуванням досвіду Нідерландів, де встановлена довша дія права на деякі сорти рослин (зокрема 30 років для сортів антуріуму та полуниці), а також чіткіше урегульовано порядок отримання компенсації за використання фермерами насіння від врожаїв (Evaluation of the Community Plant, 2011, P. 45).

*Фермерські привілеї.* Регламентом були розвинуті положення Конвенції щодо фермерських привілеїв — обмеження права селекціонера для надання фермерам можливості використання рослинного матеріалу у власних господарствах з метою його розмноження, що було отримано шляхом вирощування на власних земельних ділянках сорту, який охороняється (ст. 15).

Так, ст. 14 регламенту визначає, що для збереження стабільності виробництва сільськогосподарської продукції фермери уповноважені використовувати для розведення культури на власній земельній ділянці продукт врожаю, отриманий у результаті вирощування визначених регламентом культур. Це положення не застосовується до гібридів або синтетичних сортів, поширюється

<sup>6</sup> 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, *OJ L* 335, 24.12.1996, P. 10.

лише на визначений перелік сільськогосподарських культур і має специфіку застосування щодо «дрібних фермерів».

При цьому фермери зобов'язані виплачувати селекціонерам справедливу компенсацію за використання насіння, яка повинна бути значно меншою за суму, що отримується за вирощування за ліцензією матеріалу розмноження того самого сорту у тій самій зоні. Дрібні фермери звільнені від сплати компенсації.

Суд ЄС у рішенні за справою C-350/00 від 10 квітня 2003 року визначив, що положення п. 6 ст. 14 (3) регламенту в жодному разі не можуть бути витлумачені як такі, що дозволяють власникові права на сорт Спільноти вимагати від фермера надавати інформацію, якщо немає жодних підстав вважати, що фермер використав або збирається використати в цілях розведення на своїй земельній ділянці результати врожаю, зібраного з посаженого на його ділянці розмножувального матеріалу сорту. Лише якщо останній не є гібридом або синтетичним сортом, на який поширюється відповідне право і який занесений до переліку, наведеного у ст. 14 (2) регламенту<sup>7</sup>.

Практика застосування цих положень свідчить про неприйняття селекціонерами режиму, встановленого регламентом. Вказане рішення Суду ЄС розцінюється як таке, що ускладнює збір коштів. Пропонуються заходи із запровадження більш ефективної системи виплати компенсації з уточненням визначень понять «дрібний фермер» у регламенті № 1768/95 та «належа компенсація»<sup>8</sup>.

Суд ЄС декілька разів розглядав справи і надавав тлумачення щодо сплати належної компенсації.

У рішенні 2006 року щодо справ Cases C-7/05, C-9/05<sup>9</sup> Суд зазначив, що встановлення компенсації на рівні 80 % від вартості ліцензованої продукції не може розцінюватися як «значно менша» сплата відповідно до ст. 14 (3) регламенту № 2100/94. Суд вказав, що розмір компенсації має бути розрахований відповідно до положень ст. 5 регламенту № 1768/95, доповненого регламентом № 2605/98. Але можливим є встановлення інших розмірів компенсації у випадку, якщо угода між організаціями селекціонерів і фермерів попередньо повідомлена Комісії та опублікована у Офіційному віснику Комісії. За відсутності такої угоди суму компенсації треба розраховувати як фіксовану сплату, яка не відповідає ані нижній, ані верхній межі, що визначені відповідно до цих регламентів.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Регламент 1768/1995 визначає «дрібні фермери» як виробників, що вирощують менше 92 тон зернової продукції щорічно та менше 185 тон картоплі. Evaluation of the Community Plant Variety Right Acquis — Final Report. GHK, April 2011. P. 18.

<sup>9</sup> Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 June 2006 in Cases C-7/05 — C-9/05 (Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany): Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH v Ulrich Deppe and Others (C-7/05), Siegfried Hennings (C-8/05) and Hartmut Lübke (C-9/05). European Court Reports 2006 I-05045.

У 2012 р. рішенням Суду ЄС за справою Case C-509/10 визначено, що у випадку, коли фермер не сплатив належної компенсації за використання посадкового матеріалу, отриманого ним від захищеного сорту рослин, компенсацію треба розраховувати, виходячи із сум, що сплачуються за посадковий матеріал за ліцензійним договором для такої ж місцевості <sup>10</sup>.

*Співвідношення між охороною винаходів у сфері біотехнології та охороною прав на сорти рослин Спільноти.* Відповідно до ст. 12 Директиви (ЄС) 98/44 про правову охорону винаходів у сфері біотехнології в ЄС було запроваджено практику перехресних примусових ліцензій між патентовласником біологічного матеріалу і селекціонером, 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, 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. У випадку 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 випливає з патенту, без порушення раніше зареєстрованого права на сорт рослин, то він також може отримати примусову ліцензію на аналогічних умовах. У такому разі селекціонер також отримує право на перехресну ліцензію на використання такого винаходу в сфері біотехнологій у розумних межах. Перед тим, як скористатись належним правом і заявити вимогу щодо отримання примусової ліцензії, заявники повинні надати докази того, що вони: безрезультатно подавали запит до іншої сторони про укладання відповідного ліцензійного договору; сорт рослини або винахід є значним технічним нововведенням із суттєвим економічним значенням порівняно із відповідним винаходом, що охороняється патентом, або зареєстрованим сортом рослин.

Практика застосування примусового перехресного ліцензування свідчить про загальне неприйняття чинного порядку примусових ліцензій. Так, надання таких ліцензій не є можливим, якщо селекціонер забезпечує потреби ринку через ліцензування та не зловживає монопольним становищем. Більшість опитаних осіб зазначили неможливість отримання ліцензій у зв'язку з високими вимогами стосовно доказів того, що винахід є суттєвим технічним нововведенням з економічним значенням у порівнянні із захищеним сортом рослин. Також практично відсутні випадки примусового ліцензування. Вирішення цього питання може набути особливого значення після набуття в ЄС комерційного значення сортів рослин та генетично модифікованих рослин, захищених патентами (Evaluation of the Community Plant, 2011, P. 42).

---

<sup>10</sup>Judgment of the Court (First Chamber) of 5 July 2012 in Case C-509/10 (Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof — Germany): Josef Geistbeck and Thomas Geistbeck v Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, European Court Reports 2012.



На увагу заслуговує рішення у справі C-377/98<sup>11</sup> — значний крок у вирішенні проблеми співвідношення винаходів у сфері біотехнологій і сортів рослин у межах правової системи Спільноти. Ним визначено: 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 мова йде про винахід, який підлягає патентуванню відповідно до Директиви (ЄС) № 98/44 про правову охорону винаходів у сфері біотехнологій.

### *Перспективи розвитку*

У 2010 р. Європейською комісією було здійснено дослідження ефективності застосування охорони сортів рослин в ЄС. У Звіті з оцінки законодавства Спільноти з охорони сортів рослин підкреслено ефективність регіональної системи охорони, її співіснування з національними системами охорони прав на сорти рослин та відсутність необхідності у принципових змінах. Недоліком запровадженої охорони є слабкість і відмінності у захисті прав на національному рівні, що гальмує ефективне застосування системи охорони.

Порушення прав виникає переважно через маркетинг сорту, що охороняється, без дозволу особи, яка має право на сорт, а також маркетинг захищених сортів без зазначення назви сорту, що для овочевих культур складає 10 % ринку насіння. За даними Міжнародної федерації з насінництва<sup>12</sup>, незаконний посів пшениці відбувається на всій території ЄС і становив у 2005 р. 30 % від посіву озимої пшениці в Польщі, 23 — у Фінляндії, 20 — у Чеській Республіці, 18 — у Великій Британії.

Тому у звіті запропоновано визначити у державах-членах суди для розгляду справ щодо сортів Спільноти, а також утворити на рівні ЄС суд, який мав би розглядати справи щодо сортів рослин та одночасно міг би бути патентним судом Спільноти. Вважається за необхідне також внесення змін до регламенту № 2100/94 (ст. 94, 97) відповідно до Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, зокрема щодо відшкодування збитків. Підкреслено й необхідність узгодження різних актів щодо насінництва. Так, регламент № 2100/94 та директиви щодо маркетингу насіння, посадкового матеріалу різних культур<sup>13</sup> потребують проведення однакових експертиз. Тому запропоновано запровадити єдину процедуру, яка дала би змогу здійснювати реєстрацію сорту і маркетинг насіння та посадкового матеріалу.

<sup>11</sup> Case C-377/98. The Netherlands v. European Parliament and E.U. Council, 2001 3 C.M.L.R. 49.

<sup>12</sup> Presentation by the International Seed Federation to the International Union for the Protection of New Varieties of Plants. International Seed Federation. Meeting on the Enforcement of Plant Breeders Rights, 2005 Geneva.

<sup>13</sup> Directive 66/401/EEC, Directive 66/402/EEC, Directive 2002/53/EC, Directive 2002/54/EC, Directive 2002/55/EC, Directive 2002/56/EC, Directive 2002/57/EC, Directive 2008/72/EC, Directive 1998/56/EC, Directive 92/33/EEC, Directive 2008/90/EC, Directive 1999/105/EC.

Також вказувалося на доцільність утворення інформаційної служби, яка б допомагала селекціонерам в отриманні інформації про патенти, пов'язані із сортами рослин, та перекриття патентом прав на сорт рослин. При цьому зазначено, що Відомство Спільноти з охорони сортів рослин могло б брати участь у розробці стандартизованих протоколів визначення похідних по суті сортів (*EDV*) для найбільш економічно важливих їхніх видів. Підкреслено відсутність ефективної системи збору компенсації за використання насіння, отриманого з врожаїв захищених сортів рослин. У зв'язку з розширенням ЄС визначається доцільність поширення застосування регламенту № 2100/94 на держави європейської вільної економічної зони з метою підвищення конкурентоспроможності селекційної індустрії в Європі (Evaluation of the Community Plant, 2011, P. IV—VIII).

## Висновки

1. Аналіз становлення створеної у 1994 р. регіональної охорони прав на сорти рослин в ЄС свідчить, що така система є автономною, яка діє незалежно від охорони сортів рослин на національному рівні із застосуванням норм національного права лише у разі порушення прав. На відміну від законодавства Спільноти стосовно торговельних марок і промислових зразків, інституціями ЄС не було запроваджено гармонізацію законодавства держав-членів перед уведенням охорони сортів рослин на рівні ЄС, беручи до уваги уніфікацію національного законодавства під впливом Міжнародної конвенції про охорону сортів рослин *UPOV*.

Особливістю охорони сортів рослин в ЄС є, з одного боку, застосування стандартів *UPOV*, що стосується норм матеріального права та проведення експертизи, з іншого, регіональною охороною передбачено вищий стандарт охорони, ніж визначений Конвенцією. Вказане стосується поширення охорони на всі види сортів рослин, збільшення до 30 років охорони прав на сорти дерев, винограду та картоплі і до 25 років для інших видів сортів.

2. Результати оцінки рівня охорони прав на сорти рослин в ЄС свідчать про стабільність системи, відсутність необхідності принципових змін, про її сприйняття користувачами та широке застосування. Так, кількість реєстрацій на рівні ЄС перевищує національні реєстрації сортів рослин у державах-членах. Перспективи удосконалення системи охорони рослин в ЄС пов'язують із:

- узгодженням положень регламенту № 2100/94 з актами ЄС споріднених галузей права. Це стосується запровадження єдиної експертизи для набуття прав на сорт рослин ЄС і для застосування директив ЄС щодо маркетингу насіння та посадкового матеріалу; внесення змін до регламенту відповідно до директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. З метою запобігання конфліктам між охороною сортів рослин та біотехнологічних винаходів — удосконалення системи інформування про чинні патенти під час набуття прав на сорти рослин;

- удосконаленням судового захисту прав на сорти рослин із визначенням у державах-членах компетентних судів, які б розглядали відповідні справи, а також утворення на рівні ЄС суду, що розглядав би справи щодо сортів рослин;

- розширенням сфери застосування охорони сортів рослин за межами ЄС — зокрема, для країн *EFTA*.

3. Загальною проблемою є удосконалення співіснування патентного захисту біотехнологічних винаходів та права *sui generis* щодо сортів рослин. Положення директиви 98/44/ЄЕС про правову охорону біотехнологічних винаходів та регламенту № 2100/94 щодо примусового перехресного ліцензування, як свідчить практика застосування, не ефективні для співвідношення охорони за вказаними правовими інститутами. Це пов'язано з відсутністю зобов'язань надавати ліцензію, коли власник патенту забезпечує потреби ринку та не зловживає домінуючим становищем, а також високими вимогами щодо доказів для надання примусової ліцензії, що призвело до фактичного незастосування перехресного ліцензування в ЄС.

Вказане питання може набути особливого значення, коли використання генетично модифікованих сортів рослин, захищених патентами, набуде комерційного значення в ЄС.

## 4.2. Охорона прав на топографії напівпровідникових виробів

Гармонізація законодавства держав-членів щодо охорони прав на топографії напівпровідникових виробів має специфіку у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності. Відсутність на момент підготовки проекту директиви актів держав-членів з охорони топографій напівпровідникових виробів (ТНВ) та ухвалення директиви у відповідь на ініціативи іноземних країн у цій сфері, а також фактичне незастосування положень як загальноєвропейського, так і національного законодавства у судовій практиці у зв'язку з малою вірогідністю порушень прав відрізняє сферу охорони ТНВ від інших об'єктів права інтелектуальної власності. Варто вказати на специфіку законодавства ЄС, що передбачає можливість охорони ТНВ, не втілених у матеріальну форму, а також норми директиви, спрямовані на можливість вивчення процесів, систем чи методів, реалізованих у цій топографії або самої топографії<sup>14</sup>. Ряд важливих положень директиви не було відображено у законодавстві України (див. п. 6.2.3).

<sup>14</sup> У розділі проаналізовано лише особливості гармонізації законодавства держав-членів. Питання охорони прав на інтегральні мікросхеми в ЄС детально розглянуті у вид. (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 341—349; Капіца, Воробйов, 2005, С. 84—90).

### *Відмінності у регулюванні. Мета гармонізації*

Підготовка ЄС у 1985 р. Пропозиції щодо ухвалення Директиви про охорону оригінальних топографій виробників напівпровідникової продукції<sup>15</sup> була пов'язана з ухваленням у 1984 р. у США Акта про охорону напівпровідникових схем (*US Semiconductor Chip Protection Act, 1984, Stat. 3347*), який визначив, що охорона напівпровідникових схем іноземних громадян та компаній у США надається лише на умовах взаємності.

Перший проект ВОІВ міжнародного договору про правову охорону напівпровідникових схем (Gadbaw R. Michael, Benz Steven F., 1986, P. 229—241) було розроблено 1983 року на основі пропозицій представників США та Японії. Тому для забезпечення прав виробників напівпровідникових схем держав-членів ЄС на території США потрібно було терміново запровадити аналогічні умови охорони в ЄС.

На час розробки проекту директиви у державах-членах не існувало спеціальних актів у цій галузі. Застосовування охорони авторського права та охорони промислових зразків до інтегральних схем було можливим лише у Великій Британії та Ірландії (п. 3, 6 Proposal, COM (85) 775 final).

### *Підготовка проекту директиви*

Проект Директиви про охорону оригінальних топографій виробників напівпровідникової продукції було запропоновано Європейською комісією 23 грудня 1985 р. Проект визначав, що топографія має бути захищена, якщо вона є оригінальною, тобто вона є результатом власної інтелектуальної праці творця і відносно топографії виникають виключні права (ст. 2). Таким чином, Комісією до топографій було застосовано підхід, аналогічний об'єктам права інтелектуальної власності.

Проект визначив можливість здійснювати охорону топографій згідно з положеннями національного авторського права або запропонованого проектом права *sui generis* на топографію напівпровідникової продукції або за допомогою комбінації цих двох підходів (ст. 2 (2)).

Із остаточного варіанта проекту це положення було виключено, натомість запропоновано, що топографії мають охоронятися виключно правом *sui generis*. Однак вказана охорона не повинна зачіпати положень національного авторського права про заборону їх двохвимірною копіювання.

На зміст проекту директиви вплинула підготовка проекту Вашингтонського договору про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем, з чим пов'язана відсутність змін директиви після зазначеного договору у 1989 р., а також Угоди *TRIPS*, положення якої відносно інтегральних схем були викладені відповідно до вказаного договору.

---

<sup>15</sup> 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.

У липні 1986 р. проект розглядав Комітет з правових питань і прав громадян Європейського Парламенту<sup>16</sup>, який висловив багато зауважень. Термін «оригінальність» було виключено зі ст. 2 з формулюваннями, що топографії мають бути результатом інтелектуальної праці творця. Також додано вимогу про зберігання депонованих топографій без розголошення їхньої конфіденційності за винятком випадків, коли таке розголошення здійснюється на підставі рішення суду або компетентного органу під час розгляду судової справи (ст. 4 (2)). Директиву про охорону топографій напівпровідникових виробів було ухвалено 16 грудня 1986 р.<sup>17</sup>.

### *Розвиток законодавства та практика застосування*

До директиви не вносили змін та доповнень та Європейський Суд не розглядав справи щодо тлумачення положень директиви.

Така «стабільність» норм директиви пов'язується з необхідністю значних інвестицій для створення мікросхем та використання компаніями-конкурентами дозволених ст. 5 (3) директиви способів технічного реінжинірингу: «аналізу, оцінки чи вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, реалізованих у цій топографії, або самої топографії».

Ст. 7 (3) директиви дає змогу поширити національний режим охорони на власників ТНВ певних третіх країн на умовах взаємності у формі відповідних рішень Ради або Комісії<sup>18</sup>. Такий режим ЄС надав ряду країн. Після укладання Угоди *TRIPS* 15 квітня 1994 р. Рада ЄС ухвалила рішення про поширення правової охорони топографій напівпровідникової продукції на осіб усіх держав-членів СОТ (22.12.1994). Наслідком цього було скасування деяких попередніх рішень щодо поширення охорони на осіб з окремих третіх країн<sup>19</sup>.

У 1989 р. ухвалено Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем (Договір *IPIC*)<sup>20</sup>. Через те, що Договір у 1989—1990 рр. підписали лише вісім країн, він не набув чинності. Самі ініціатори договору, США та Японія, не підписали його у зв'язку з положеннями,

<sup>16</sup> Report drawn up on behalf of the Committee on Legal Affairs and Citizen's Rights on the proposal from the Commission of the European Communities to the Council (*COM* (85) 775 final- Doc. C 2-165/85) for a directive on the legal protection of original topographies of semiconductor products. 16 July 1986. Document A 2-88/86.

<sup>17</sup> 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.

<sup>18</sup> Proposal for a Council Decision on extension of Legal protection of topographies of semiconductor products in respect of persons from third states. *COM* (87) 277 final.

<sup>19</sup> 94/824/EC: 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.

<sup>20</sup> Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Done at Washington, D.C., on May 26, 1989. URL: <http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo011en.htm>

внесеними представниками країн, що розвиваються. Це стосується, зокрема, ст. 6 (3), яка передбачає, що в деяких випадках, коли того вимагають національні інтереси певної держави, виключне право може бути обмеженим і може бути видана примусова ліцензія на використання топографії в межах території відповідної держави із виплатою роялті власникові.

В Угоді *TRIPS* розділ 6 «Топографії (компонування) інтегральних схем» передбачає забезпечення у державах-членах СОТ охорону топографій інтегральних схем відповідно до ст. 2—7 (окрім ст. 6 (3) щодо примусового ліцензування), 12 та 16 (3) Вашингтонського договору. Також до Угоди *TRIPS* були введені положення щодо обсягу охорони топографій інтегральних схем, дій, що не потребують дозволу власника прав, строку охорони (ст. 36—38).

Європейська Спільнота стала стороною Угоди *TRIPS* з 22 грудня 1994 р. відповідно до Рішення Ради (ЄС) № 94/800 (Council Decision 94/800/EC, 1994). Порівняння положень Договору *IPIC*, Угоди *TRIPS* та директиви 87/54/ЄЕС свідчить про відсутність суттєвих протиріч вказаних документів і відсутність у зв'язку з цим дій Спільноти щодо змін чи доповнень директиви (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 343).

### *Особливості охорони топографій інтегральних мікросхем*

Директива 87/54/ЄЕС надає визначення термінів «напівпровідниковий виріб», «топографія», «комерційне використання», визначає особливості набуття прав на топографію найманим працівником та за контрактом, зміст виключних прав на топографію, вимоги щодо реєстрації, випадки, на які виключні права не поширюються, перелік об'єктів, на які не поширюється охорона, строк охорони (до 10 років), використання позначення для топографій (велика літера Т) тощо. Особливістю директиви є закріплення лише основних положень та варіантів охорони мікросхем на національному рівні з відсиланням з багатьох питань до національного законодавства (охорона топографій до дати подання заявки на реєстрацію, дата виникнення виключних прав, охорона топографій авторським правом, правідносини між автором, що працює за наймом, та роботодавцем, особливості реєстрації тощо).

Директива визначає ТНВ як сукупність пов'язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які: 1) становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб; 2) в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення (ст. 1 (а)).

Відповідно до Договору *IPIC* топографією є тривимірне розміщення елементів, зафіксоване у будь-якій формі, хоча б один з яких є активним елементом, а також окремих або всіх з'єднань інтегральної схеми, або таке тривимірне розміщення, призначене для інтегральної схеми, виробництво якої передбачається.

Відмінністю визначення топографії у директиві є відсутність вимоги щодо закріплення топографії у матеріальній формі (Договір *ICIP* передбачає можливість існування топографії як у матеріальній формі, так і її теоретичної мо-



делі). Вказане відрізняє положення директиви від Акта США про охорону напівпровідникових схем з вимогою фіксації топографій у матеріальній формі для реєстрації.

Ст. 4 Договору *ICIP* не визначає певну правову форму охорони топографій державами-учасницями. За Договором охорона може забезпечуватися авторським правом, правом на корисні моделі, промислові зразки, винаходи, засобами захисту від недобросовісної конкуренції або комбінацією будь-яких зазначених форм охорони.

Директива вводить можливість спільної охорони топографій авторським правом та правом *sui generis*. Авторським правом (ст. 10 (2) (b) може бути здійснений захист топографій від її двомірного копіювання. Щодо права *sui generis* директива визначає перелік виключних прав на топографію (ст. 5 (1), 1 (1) (c)), які в цілому відповідають майновим правам щодо об'єктів права інтелектуальної власності (право дозволяти та забороняти відтворення топографії, права продажу, прокату, оренди або іншого способу комерційного розповсюдження, пропозицій, зроблених з такою метою, а також імпорту).

Виключні права не поширюються на випадок зворотного інжинірингу з можливістю здійснювати аналіз, вивчення топографії та використовувати результати вивчення для створення нової топографії, якщо така топографія є результатом інтелектуальної праці автора та не була відома у галузі напівпровідникової промисловості (вимога оригінальності) (ст. 5 (3)).

Потрібно вказати критерії набуття охорони правом *sui generis*, визначені директивою. Вимога створення топографії як результату інтелектуальної праці автора властива авторському праву, а другий критерій — не є відомою в галузі напівпровідникової промисловості, тобто світова новизна — характерний для права промислової власності. Аналогічні критерії визначені Договором *ICIP* (ст. 2 (2)).

Предметом цього аналізу не є дослідження відмінностей в охороні інтегральних мікросхем та інших об'єктів права інтелектуальної власності. Проте слід зазначити, що специфіка об'єкта охорони (охорона саме тривимірної конфігурації пов'язаних зображень, що не сприймається звичайним оком, при чому самі зображення можуть бути відомими) та вимога щодо відомості топографії у галузі промисловості призвело до появи специфічної форми охорони з поєднанням рис авторського права та права промислової власності.

У ході зміни доктрини охорони промислових зразків (охорона зразків, що є видимі, в тому числі компоненти зразків, що є видимі в процесі звичайного використання) вказаний інститут також міг би бути застосований для охорони інтегральних мікросхем.

### *Перспективи розвитку законодавства*

Європейською комісією не передбачено підготовку доповнень чи змін до директиви. Також відсутні перспективи набуття чинності Договором *IPIC*, оскільки його положення було включені до Угоди *TRIPS* із застосуванням положень у всіх державах-членах СОТ.

## Висновки

Специфікою гармонізації законодавства держав-членів щодо охорони прав на топографії напівпровідникових виробів є відсутність на момент підготовки проекту директиви актів держав-членів з охорони топографій та ухвалення акта гармонізації у відповідь на запровадження охорони топографій в інших країнах (США, Японія) та пов'язаної з цим вимогою охорони на умовах взаємності.

На утворення ЄС системи охорони топографій напівпровідникових виробів вплинула розробка ВОІВ Договору про правову охорону топографій напівпровідникових схем. Проте його положення були адаптовані відповідно до правових традицій держав-членів із запровадженням відносно топографій права *sui generis*, що об'єднало риси, характерні для авторського права і права промислової власності, а також захисту інститутом авторського права топографії від двовимірного копіювання.

Характерними рисами системи охорони топографій напівпровідникових виробів в ЄС є стабільність правових норм, відсутність тлумачень положень директиви Судом Справедливості, одиничність судових прецедентів щодо захисту прав на топографії. Це пов'язано з малою вірогідністю порушень прав на топографії у зв'язку з потребою значних інвестицій у виробництво мікросхем та з можливостями застосування зворотного інжинірингу.

## 4.3. Охорона комерційної таємниці та ноу-хау

Дослідження охорони комерційної таємниці та ноу-хау в ЄС має особливе значення у зв'язку з невіршеністю багатьох питань співвідношення ноу-хау, комерційної таємниці, конфіденційної інформації, нерозкритої інформації та інших видів таємниць на міжнародному рівні, а також в Україні (Капіца, 2001, С. 223—239) (див. 6.2.3). Характерним для законодавства держав-членів ЄС є суттєва різниця понять комерційної таємниці та ноу-хау, а також способів захисту прав із незначним впливом на правовідносини стосовно цих об'єктів міжнародних угод. З ініціативою гармонізації національного законодавства у цій сфері Європейська комісія виступила лише у 2013 р. (Капіца, 2016, С. 251—256).

Пропонуючи проект Директиви щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (торговельних секретів) проти незаконного привласнення, використання та відкриття від 28 листопада 2013 р., законодавець пішов значно далі положень Угоди *TRIPS* та галузевих директив, які стосуються окремих видів об'єктів права інтелектуальної власності, з визначенням розгорнутих норм щодо захисту прав, а також ряду важливих положень правомірного отримання комерційної таємниці.

Водночас аналіз положень директиви свідчить про повторення в ній норм Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної

власності, а також суттєвий їхній розвиток, що має значення й для об'єктів права інтелектуальної власності і ставить питання щодо доцільності відображення положень із захисту прав у директиві про комерційну таємницю, а не у директиві 2004/48/ЄС з визначенням специфіки цивільно-правового захисту комерційної таємниці.

У подальшому термін *trade secrets* українською мовою переклали як «комерційна таємниця», термін *undisclosed information* — як «нерозкрита інформація», термін *confidential information* — «конфіденційна інформація».

### *Охорона комерційної таємниці та ноу-хау на міжнародно-правовому рівні та рівні ЄС*

*Паризька конвенція.* До укладання Угоди *TRIPS* питання охорони комерційної таємниці та ноу-хау безпосередньо не були предметом міжнародних угод. Проте тлумачення ст. 10bis Паризької конвенції з охорони промислової власності приводить до висновку щодо необхідності запровадження охорони комерційної таємниці в державах-учасниках <sup>21</sup>.

Приклади недобросовісної конкуренції, наведені у ст. 10bis, не враховують 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. У більшості країн такі дії розцінюються як недобросовісна конкуренція. До цього треба додати, що промислова власність у Конвенції розуміється у широкому сенсі <sup>22</sup> 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. (*Model Provision, 1996*), спеціальний розділ присвячено секретній інформації (*secret information*), що є аналогом комерційної таємниці у законодавстві США та нерозкритої інформації в Угоді *TRIPS*.

Так, відповідно до Модельних положень «інформація має розцінюватись як секретна, 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;

<sup>21</sup> 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».

<sup>22</sup> Згідно із ч. 3 ст. 1 «промислова власність розуміється в найширшому значенні і поширюється 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, худоба, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно».

- 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 вміщено перелік відомостей, що є секретною інформацією, аби не обмежити якимось чином цей перелік. У відповідному коментарі ВОІВ зазначено, що «абсолютна секретність не вимагається. Інформація має розцінюватись як секретна настільки тривало, наскільки вона не є загальновідомою або легкодоступною».

За ст. 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 ВОІВ, вказане включає секретність, що базується на конфіденційних стосунках між особами. Такі стосунки можуть існувати між партнерами, працівником і роботодавцем тощо.

*Угода TRIPS*. Відсутність у Паризькій конвенції визначення особливостей захисту прав у випадку недобросовісної конкуренції, поняття ноу-хау та комерційної таємниці призвело до застосування державами-учасниками різних засобів захисту комерційної таємниці та різного визначення правового режиму ноу-хау, а також до суттєвої відмінності у правовому регулюванні відповідних правовідносин на національному рівні.

Вказане, а також суттєва роль комерційної таємниці в міжнародній торгівлі мало наслідком включення до Угоди *TRIPS* спеціальної глави 7 «Нерозкрита інформація» (*Protection of undisclosed information*)<sup>23</sup>.

Зазначимо що первісно США запропонувало включити до проекту Угоди *TRIPS* положення щодо захисту конфіденційної інформації усередині підприємства як комерційної таємниці. Пропозицію не було прийнято, адже багато країн вважали, що це питання не стосується інтелектуальної власності.

За пропозицією делегації Швейцарії було винайдено компромісний варіант. Оскільки *TRIPS* вимагає для всіх сторін ратифікації Паризької та Бернської конвенцій, запропоновано, що дію ст. 10<sup>bis</sup> Паризької конвенції, яка стосується недобросовісної конкуренції, має бути поширено на комерційну таємницю. Навіть якщо є сумніви, чи належать відомості, що охороняються комерційною таємницею, до об'єктів права інтелектуальної власності, виглядає переконливим, що нелегітимне використання комерційної таємниці є недобросовісною дією<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Термін *undisclosed information* перекладено як «нерозкрита інформація». Зазначимо, що у виданні: (Результати Уругвайського раунду, 1998) цей термін перекладено як «нерозголошена інформація».

<sup>24</sup> Gronroos Mauri WTO TRIPS Art 39: The Extent of Trade Secret Protection and the New Theory of Growth. 1999. URL: <http://gronroos.info>

Відповідно до ст. 39 Угоди *TRIPS* «фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, щоб 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 зі вказаним видом інформації;

б) має комерційну цінність, оскільки є секретною;

в) є об'єктом достатніх (*reasonable*) для даних обставин заходів зі збереження 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 стосунків (*confidence*) 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» (ст. 39).

Угода встановлює лише мінімальний рівень охорони. Угодою не було визначено ряд ключових понять: «загальновідома», «легкодоступна», «комерційна цінність», «достатні» заходи, «інформація», що залишає відповідне уточнення на розсуд держав-учасниць.

Суттєве питання, що постало після ухвалення Угоди: чи є поняття «нерозкрита інформація» Угоди *TRIPS* тотожним поняттям «комерційна таємниця», «ноу-хау», «конфіденційна інформація»? Чи поширюється це визначення на лікарську, службову, адвокатську та інші види таємниць? Чи означає введення інституту нерозкритої інформації, що поряд з різними видами конфіденційної інформації, які охороняються на національному рівні, у кожній країні має бути введена ще й охорона нерозкритої інформації?

Зазначимо, що критерії охорони нерозкритої інформації Угоди *TRIPS* 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, Литва, 4—7 липня 1998 р.), показує, що для США, ФРН, низки інших європейських країн поняття «нерозкрита інформація» тотожне поняттю комерційної таємниці (*trade secrets*) і будь-які зміни у законодавстві у зв'язку з цим не передбачені. Водночас це поняття не повинно поширюватися на ноу-хау.

У Модельних положеннях про захист від недобросовісної конкуренції ВОІВ 1996 р. вжито поняття «секретна інформація». При цьому її визначення повністю запозичене з Угоди *TRIPS*, 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 особам<sup>25</sup>.

Як свідчить аналіз відповідного законодавства держав-членів ЄС та США, вказані критерії не варто поширювати на інші види таємниць: службову, медичну тощо. Згідно з п. 1 ст. 39 Угоди *TRIPS* захист нерозкритої інформації спрямований на забезпечення ефективного захисту проти недобросовісної конкуренції, як це вказується у статті 10<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності. В аспекті захисту проти недобросовісної конкуренції законодавством держав-членів ЄС, а також України, визначено заходи з охорони саме комерційної таємниці (торговельних секретів, секретів виробництва) — інформації, що безпосередньо стосується підприємницької діяльності.

ЄС є стороною Угоди *TRIPS*, тому положення цього міжнародного договору входять до *acquis communautaire*. Однак, як свідчить аналіз законодавства з охорони комерційної таємниці держав-членів (див. далі), вказані вище норми Угоди *TRIPS* не були імplementовані на національному рівні. Тобто було залишено різне тлумачення поняття комерційної таємниці, а також понять «загальновідома», «легкодоступна», «комерційна цінність», «достатні» заходи тощо.

### Уніфікація поняття ноу-хау в ЄС

На відміну від комерційної таємниці, Європейським Союзом у рамках антимонопольного законодавства ще у 1984 р. було надано визначення поняття ноу-хау. Прийняття Регламенту Комісії (ЄЕС) № 2349/84 про застосування ст. 85 (1) Римського договору до деяких категорій угод з ліцензування патентів 1984 р. (Commission Regulation (EEC) No. 2349/84, 1984, P. 15) та його трьох нових редакцій у 1988 (Commission Regulation (EEC) No. 556/89, 1988, P. 1), 2004 (Commission Regulation (EC) No. 772/2004, 2004, P. 0011) та 2014 рр. (Commission Regulation (EU) No. 316/2014, 2014) призвело до уточнення цього поняття та вплинуло на одноманітне тлумачення критеріїв віднесення інформації до ноу-хау в державах-членах ЄС.

Ухвалений у 1988 р. регламент № 556/89, присвячений договорам з ліцензування ноу-хау, відзначав суттєву, усе більшу 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 про використання такої інформації, які вимагають оцінки на відповідність положенням ст. 85 (1) та 85 (3) Римського договору (*п. 1 преамбули Регламенту № 556/89*). За регламентом, «ноу-хау означає масив технічної інформації, яка є секретною, істотною та визначається у будь-якій відповідній формі» (п. 1 (7) ст. 1). Вказане визначення застосовується лише в рамках цього регламенту.

«Секретний» (*secret*) означає, що пакет ноу-хау у вигляді масиву або точної конфігурації та композиції його компонентів не є загальновідомим або

<sup>25</sup> Model Provision on Protection Against Unfair Competition. WIPO. 1996.



легкодоступним таким чином, що частини його смислу містяться у відомостях, які одержує ліцензіар; це не обмежується вузьким розумінням, що кожний компонент ноу-хау повинен бути повністю невідомим або недоступним за межами сфери діяльності ліцензіара.

«Суттєвий» (*substantial*) означає, що ноу-хау містить інформацію, яка має значення для всього або суттєвої частини: виробничого процесу, продукту або послуги, розробок, і не містить інформації, яка є тривіальною.

Таке ноу-хау повинно бути корисним, тобто таким, що на дату укладання угоди можна обґрунтовано вважати, воно може поліпшити конкурентне становище ліцензіата. Наприклад, сприяти його виходу на новий ринок, надати йому переваги перед іншими виробниками чи постачальниками 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 відповідність критеріям секретності та суттєвості. Для ідентифікації ноу-хау має бути описано у ліцензійній угоді, окремому документі, зафіксовано в будь-якій іншій придатній формі не пізніше моменту передачі ноу-хау або найближчим часом після цього за умови, що окремий документ чи інші документальні матеріали у випадку необхідності можуть бути доступні.

У регламенті № 240/96, що замінив регламент № 556/89 та регламенті № 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. (*OJ C 235/10*, 01.10.2003), визначення ноу-хау було скорочено та з'явився ряд нових акцентів<sup>26</sup>. Так, термін «технічна інформація» було розширено на «незапатентовану... інформацію», тобто вказана інформація могла стосуватися не лише технічних питань. Але було уведено обмеження: інформація має бути практичного спрямування та впливати з досвіду та випробувань.

Цікаво, що у новій редакції відмовились від уточнення, що ноу-хау є секретним не тільки, якщо весь масив ноу-хау не є загальновідомими та легкодоступним, а також і коли зазначені вимоги виконані відносно точної конфігурації та композиції його компонентів. Тобто до ноу-хау як елементи могли входити відомі або доступні відомості.

<sup>26</sup> Так, «ноу-хау» — масив незапатентованої практичної інформації, що впливає з досвіду та випробувань, яка є секретною, суттєвою та визначається: у 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» (ст. 1 (1)(g) проекту регламенту).

Таким чином, ЄС стосовно ноу-хау спростив визначення секретності нерозкритої інформації Угоди *TRIPS*, де зазначено, 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».

Остаточню у регламенті № 772/2004 ноу-хау визначено так: «ноу-хау» — масив незапатентованої практичної інформації, що випливає з досвіду та випробувань, яка є:

- секретною, тобто не є загальновідомою або легкодоступною;
- суттєвою, тобто важливою та корисною для одержання результатів контракту;
- визначеною, тобто описана у достатньо повному обсязі таким чином, щоб надати можливість перевірити, як вона задовольняє критеріям секретності та суттєвості» (ст. 1 (1) (i) регламенту).

У проекті регламенту слова «важлива для виробництва або умов контракту» замінено більш загальним формулюванням — «важлива та корисна для одержання результатів контракту», тобто додано і критерій корисності.

У Повідомленні Комісії щодо Правил про застосування ст. 81 Договору ЄС до угод з трансферу технологій<sup>27</sup>, додатково уточнено поняття «суттєвість» та «ідентифікування». Інформація є «суттєвою», коли вона є визначальною та корисною для виробництва продукції, яка охоплюється ліцензійною угодою, або для застосування процесу, охопленого ліцензійною угодою. Отже, інформація має бути суттєвим внеском або стимулом для отримання продукції за контрактом. У випадках, коли ліцензоване ноу-хау пов'язане з продуктом у протилежність процесу, така вимога означає, що ноу-хау є корисним 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 б більшої цінності, ніж продукція, вироблена на підставі вільно доступної технології. У випадку процесу така умова передбачає, що ноу-хау є корисним у сенсі, що виправдано очікувати на дату укладання контракту, що воно може значно поліпшити конкурентне становище ліцензіара, наприклад, зменшуючи вартість його виробничих витрат.

Вимога щодо «ідентифікації» задовольняється, коли ноу-хау описано у керівництвах або іншій письмовій формі. Проте у деяких випадках це є неможливим: ліцензоване ноу-хау може складатися з практичних знань працівників. Наприклад, секретна та суттєва інформація може бути передана ліцензіату шляхом навчання його працівників. У таких випадках достатньо зазначити в угоді загальну суть ноу-хау та зазначити працівників, які будуть залучені до передавання ноу-хау ліцензіату (п. 47 Правил).

Із Повідомлення цікавим є те, що дія регламенту поширена і на ноу-хау, яке передається в усній формі. Раніше відповідне уточнення регламенту

---

<sup>27</sup> Communication from the Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements 2014/C 89/03.

№ 556/89 та № 240/96 не передбачали. Аналогічне визначення ноу-хау було збережено й у Регламенті Комісії (ЄС) № 316/2014 від 21.03.2014 про застосування ст. 101 (3) Договору про функціонування ЄС до деяких категорій договорів щодо трансферу технологій<sup>28</sup>.

У новій редакції Повідомлення щодо Правил про застосування ст. 101 Договору про функціонування ЄС до угод з трансферу технологій (2014/С 89/03)<sup>29</sup> зазначено, що угода про трансфер технологій має бути доповнена загальним описом ноу-хау та списком працівників, які будуть залучені до передання ноу-хау Ліцензіату.

Важливим джерелом щодо з'ясування змісту та особливостей використання ноу-хау є регламенти ЄС стосовно участі у рамкових програмах наукових досліджень і розробок ЄС. Так, регламент № 2321/2002, визначаючи правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок коштів ЄС, наводить детальні правила використання та доступу до «раніше існуючого ноу-хау» під час проведення науково-дослідних робіт та використання результатів досліджень.

Раніше створеним ноу-хау при цьому є «інформація, одержана учасниками до укладання контракту чи паралельно з його виконанням, у тому числі авторське право або права, пов'язані з такою інформацією, щодо якої можливі подання заявок або отримання патентів, зокрема на промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту, або застосування подібних форм охорони» (ст. 2 (21) регламенту). Детально ці питання розглянуто у підрозділі 4.4. Зауважимо, що у регламенті № 1290/2013 щодо програми «Горизонт 2020» термін «раніше створене ноу-хау» замінено визначенням «раніше отримані результати» (*background*) (ст. 2 (1) (4)).

### *Відмінності охорони комерційної таємниці у державах-членах ЄС*

Особливості охорони комерційної таємниці та ноу-хау в державах-членах ЄС стали предметом спеціального аналізу у дослідженнях 2011 та 2013 рр., здійснених на замовлення Європейської комісії у зв'язку з підготовкою проекту директиви (Report on Trade Secrets, 2011, 48 p., Study on Trade, 2013, 160 p.), а також розглянуто у ряді праць український фахівців (Капіца, 2006, С. 16—20; Андрощук, 2012, С. 49—58).

У **Великій Британії** охорона комерційної таємниці засновується на концепції охорони конфіденційності звичаєвого права<sup>30</sup>. Як визначено лордом

<sup>28</sup> Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101 (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements.

<sup>29</sup> Communication from the Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements 2014/C 89/03.

<sup>30</sup> Legislating the Criminal Code: Misuse of Trade Secrets consultation paper. The Law Commission for England and Wales. 25 November 1997. P. 32—34.

Деннінгом у справі *Seager v. Copydex Ltd.*, «право у цій сфері не пов'язано з будь-яким договором, що мається на увазі» (*implied contract*)<sup>31</sup>. Воно пов'язано з більш загальними принципами справедливості. Той, хто одержав інформацію конфіденційно, не повинен недобросовісно використовувати переваги, пов'язані з нею, чи використовувати інформацію на шкоду особі, що її надала, та без згоди цієї особи<sup>32</sup>.

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 збитків, які є наслідком використання чи розголошення такої інформації без відповідного дозволу. Цей принцип є похідним від доктрини, що порушенням справедливості є випадок, коли третя сторона свідомо вчиняє дії зі сприяння іншій стороні у зловживанні довірою, конфіденційною інформацією інших осіб або контрактом із ними. За цих умов третя сторона є винною, якщо вона знає про конфіденційний характер інформації та свідомо не бере це до уваги<sup>33</sup>.

Британське право засновано також на принципі, що за певних обставин конфіденційність охороняється, коли сторонами передбачено саме конфіденційні відносини. Так, якщо рецепт соусу було розкрито кухареві у ресторані, конфіденційність має зберігатися, навіть якщо не було укладено відповідної угоди з її охороною<sup>34</sup>.

Сучасне визначення комерційної таємниці у Великій Британії надано апеляційним судом у справі *Lansing Linde Ltd. V. Kerr*<sup>35</sup>. 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 не сприяє її широкому розповсюдженню, або не дозволяє таке розповсюдження, 3 — якщо таємниця буде розкрита конкуренту, це спричинить дійсну або суттєву шкоду власникові таємниці.

У процесі судових справ забезпечення захисту прав на конфіденційну інформацію здійснюється за такими умовами: інформація має бути конфіденційною; повідомлена за обставин, які передбачали збереження конфіденційності; відбулось несанкціоноване використання або розкриття такої інформації. Щоб визначити, чи повинні бути мати місце обставини зі збереження конфіденційності, застосовується тест «розумної особи»<sup>36</sup>.

На цей час у Великій Британії у випадку викрадення конфіденційної інформації не застосовуються загальні кримінальні санкції, передбачені за кра-

<sup>31</sup> Implied contract — контракт, який у явному вигляді не існує, проте визнається законом на підставі поведінки та намірів сторін.

<sup>32</sup> *Seager v. Copydex Ltd.* [1967], 1 WLR 923.

<sup>33</sup> *Susan Thomas v. Elizabeth Pearce and Another* [2000] Fleet Street Reports 718 at 719 (C.A.).

<sup>34</sup> *Yovatt v. Winyard*, 1 Jac and W 394, 37 ER 425 (1820).

<sup>35</sup> *Lansing Linde Ltd. V. Kerr* [1991] 1 All ER 418.

<sup>36</sup> Terence MacLaren. *Worldwide Trade Secrets Law*. (St Paul:1993, last updated 2001), at B2.01.

діжку, оскільки інформацію не розглядають як власність. Проте введення кримінальної відповідальності за порушення конфіденційності (1981) спеціально розглядалося Комісією Англії та Шотландії з перегляду законодавства щодо комерційної таємниці. Комісією було запропоновано проект Закону Великої Британії з охорони конфіденційної інформації, де відповідні санкції були передбачені <sup>37</sup>.

Цивільно-правові способи захисту комерційної таємниці передбачають у Великій Британії ухвалення судом остаточного рішення та тимчасових судових заборон для попередження розголошення конфіденційної інформації, ухвалення рішень щодо знищення товарів, вироблених з порушенням комерційної таємниці, сплату збитків, заходи щодо забезпечення позову (Study on Trade Secrets, 2013, P. 129—130).

У ФРН захист промислових та комерційних секретів здійснювався за Законом проти несправедливої конкуренції, Кримінальним кодексом, Цивільним кодексом та антимонопольним законодавством. Законодавство ФРН не містило визначення поняття «комерційна таємниця». Закон проти недобросовісної конкуренції містив норми щодо промислових секретів (*Betriebsgeheimnis*) та комерційних секретів (*Geschäftsgeheimnis*). Найчастіше суди не розділяють ці два поняття та розглядають їх як комерційну таємницю (Terence MacLaren, 2001).

Судовою практикою визначено такі критерії надання інформації захисту як промислового чи комерційного секрету:

- інформація має бути відома тільки обмеженій кількості людей;
- вона має бути пов'язана з певним бізнесом;
- власник повинен 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 секреті (Terence MacLaren, 2001, at B11.02).

Законом проти недобросовісної конкуренції встановлені кримінальні санкції за викрадання відомостей, що складають комерційну таємницю. Закон визначає відповідальність за шкоду, заподіяну будь-якою особою, яка з конкурентних міркувань вдається до дій, 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 промислових та виробничих секретів, одержаних нелегітимними засобами будь-якою особою. Це положення застосовується, коли сторона діє в цілях конкуренції, для власного інтересу, інтересу третьої сторони або заподіюючи шкоду.

Ст. 18 Закону передбачає відповідальність кожного, хто в цілях конкуренції або власного інтересу не легітимно використовує чи передає третій стороні зразки й інструкції технічного характеру, які були йому довірені. Крадіжка ві-

<sup>37</sup>The Law Commission for England and Wales Report on Breach of Confidence, No. 110, 1981.

## Наявність правової охорони комерційних секретів у державах-членах ЄС

Окремі заходи	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
Визначення комерційної таємниці у цивільному законодавстві			■		■				■		
Наявність судових заборон проти третьої сторони, що отримала інформацію, віднесена до комерційної таємниці, добросовісно	■				■	■	■	■			■
Судові заборони, застосування яких не обмежено терміном			■		■	■				■	■
Можливість ухвалення рішень щодо знищення товарів, вироблених з порушенням комерційної таємниці	■	■			■	■	■			■	
Обчислення збитків, з використанням сплати справедливих роялті	■					■	■		■		
Наявність положень щодо охорони комерційної таємниці під час судового розгляду						■					
Ефективний кримінальний захист	■			■	■	■	■		■	■	■

домостей, що є виробничими (промисловими) секретами, переслідується у кримінальному порядку за заявою до прокуратури або в рамках власних дій, як це передбачено певними нормативними актами.

Ст. 823 Цивільного кодексу ФРН містить положення щодо делікту. «Спеціальне право», зазначене у статті, тлумачиться як таке, що охоплює промислові та комерційні секрети. Таким чином, ці секрети можуть бути захищені у цивільно-правовому порядку та у випадку порушення секретності є можливе відшкодування збитків і ухвалення рішення про судову заборону<sup>38</sup>.

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 з 1844 р. (ст. 418). У Кодексі не надається визначення виробничих секретів, відповідне визначення склалось у су-

<sup>38</sup> Bradley Limpert, Oxana Iatsyk. (2001). International Protection of Trade Secrets. Toronto: Gowling Lafleur Henderson. P. 32.



	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
		■		■	■					■	■		■		■	
			■		■		■				■					
	■	■		■	■	■		■				■	■		■	■
	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■
		■		■					■							■
		■														■
	■										■	■	■			

довій практиці: це процес виробництва, що становить практичний або комерційний інтерес, який виробник зберігає в таємниці від конкурентів<sup>39</sup>. Кримінальна відповідальність за розголошення виробничих секретів поширена на керівний персонал, клерків і найманих працівників (Bradley Limpert, Oхана Iatsyk, 2001. Р. 33—34). Також кримінальна відповідальність передбачена у випадку сповіщення комерційної таємниці іноземцям чи за кордон.

Відомості, що складають комерційну таємницю, у Франції не вважають власністю. Вони підлягають захисту переважно за законодавством про недобросовісну конкуренцію та контрактним правом. Захист комерційної таємниці включає: компенсацію шкоди, судові заборони, публікація судового рішення за рахунок відповідача, *astreinte* — щоденний платіж штрафу до моменту, коли відповідач виконає рішення про судову заборону (Terence MacLaren, 2001, at В3.04).

Отже, для провідних держав-членів ЄС характерною була суттєва різниця у підходах як до визначення, так і способів захисту відомостей, що мають комерційну цінність та є конфіденційними.

У 2011 та 2013 рр. Європейською комісією були організовані дослідження охорони комерційної таємниці в державах-членах ЄС. Зазначалося, що лише

<sup>39</sup> Cass. crim. (June 12, 1974) Bull. crim. E218.

у Швеції існує спеціальне законодавство щодо комерційної таємниці. В інших країнах комерційна таємниця охороняється фрагментарними положеннями цивільного, кримінального законодавства або законодавства про недобросовісну конкуренцію. В Австрії, ФРН, Польщі та Іспанії основним інструментом захисту є законодавство про недобросовісну конкуренцію. В Італії та Португалії норми щодо комерційної таємниці включені до кодексів промислової власності. Деліктне право широко використовується для захисту комерційної таємниці у Нідерландах та Люксембурзі<sup>40</sup>. У країнах прецедентного права (Велика Британія та Ірландія) наявним є ефективний захист комерційної таємниці законодавством щодо охорони конфіденційності та контрактним правом. За винятком Кіпру, Чехії, Ірландії, Люксембургу та Великої Британії, держави-члени мають спеціальні норми щодо комерційної таємниці у трудовому законодавстві або цивільних кодексах.

Основні відмінності у законодавстві та правозастосуванні пов'язані з відсутністю єдиного визначення «комерційна таємниця», інформації, що підпадає під захист комерційної таємниці та різницею способів захисту. У деяких країнах позов може бути пред'явлено до третьої сторони, що отримала конфіденційну інформацію добросовісно.

Відсутнє узгоджене розуміння того, чи є комерційна таємниця об'єктом права інтелектуальної власності, що пов'язане з застосуванням директиви 2004/48/ЄС. Навіть якщо засоби захисту комерційної таємниці аналогічні таким, що застосовуються для об'єктів права інтелектуальної власності, суди в державах-членах ЄС значно менше використовують наявні інструменти захисту, ніж у випадках порушень прав інтелектуальної власності. Способи захисту — це переважно судові заборони, вилучення з обігу, знищення контрафактних товарів, обмеження використання, сплата збитків і штрафів.

Характерною є незначна практика застосування засобів забезпечення позову у разі порушення прав на комерційну таємницю. Фактором, що ускладнює захист комерційної таємниці, є відсутність в ряді країн вимог щодо нерозголошення торговельних секретів під час судового процесу. Також у більшості держав-членів відсутня можливість застосовувати заходи з припинення використання комерційної таємниці для третіх осіб, що її отримали добросовісно (*in good faith*). У всіх країнах запроваджено часові обмеження у поданні позову щодо судового захисту, але терміни їхні різні. Традиційні підходи обрахунку шкоди у випадку порушення комерційної таємниці часто неможливо застосувати, а альтернативні способи, наприклад визначення роялті, сплачуваного за ліцензійним договором, у державах-членах не запроваджено. Узагальнені у дослідженні 2013 р. основні відмінності щодо правової охорони комерційних секретів у законодавстві держав-членів наведені у таблиці<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market Final Study. MARKT/2011/128/D. April 2013. P. 4—5.

<sup>41</sup> Executive summary of the impact assessment. Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed

### Мета гармонізації. Підготовка проекту директиви

З урахуванням викладених відмінностей у регулюванні охорони прав на комерційну таємницю у державах-членах Європейською комісією 28 листопада 2013 р. запропоновано проект директиви щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та відкриття<sup>42</sup>. Мета гармонізації — наближення законодавства держав-членів як щодо положень матеріального права на комерційну таємницю, так і стосовно процедур захисту прав із забезпеченням однакового рівня захисту прав у межах ЄС та подолання фрагментації Внутрішнього ринку у цій сфері. Вказані заходи мали посилити ініціативи бізнесу для започаткування інноваційно орієнтованої міжкордонної економічної активності (п. 7 преambuли проекту директиви).

Комісією відмічалось використання державами-членами різних понять на означення конфіденційної інформації у сфері бізнесу: «комерційна таємниця», «бізнесова конфіденційна інформація», «секретне ноу-хау», «пропрієтарне ноу-хау» тощо з пропозицією використання саме поняття «комерційна таємниця» в цілях гармонізації законодавства (п. 7 преambuли проекту директиви). Крім проведення зазначених вище досліджень Комісією були організовані відкриті консультації у грудні 2012 р. та березні 2013 р. з отриманням 386 відповідей, у 202 з яких підтримувалася ініціатива щодо гармонізації законодавства.

Респонденти розподілилися на дві групи: громадяни та компанії, більшість становили громадян. Громадянами в цілому вказувалося на мале значення охорони комерційної таємниці для проведення досліджень та розробок і відсутність необхідності запровадження кроків з цього питання на рівні ЄС. Компаніями комерційна таємниця вважається важливою для проведення досліджень та забезпечення конкурентоспроможності. Більшість респондентів вказала на слабкість наявного захисту, особливо на міжкордонному рівні, а також на суттєві ризики для бізнесу у зв'язку з розбіжністю у охоронному законодавстві країн-членів ЄС (Public consultations on the protection, 2013, 17 р.).

Проект директиви Рада ЄС розглянула у травні 2014 р. і висловила ряд зауважень, що стосувалися<sup>43</sup>:

- уточнення, що директива не поширюється на кримінальний захист прав на комерційну таємницю;

know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. 28.11.2013 *SWD* (2013) 472 final.

<sup>42</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *COM* (2013) 813 final.

<sup>43</sup> Council of the European Union General Approach. the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Brussels, 19 May 2014.

- виключення з тексту проекту понять, пов'язаних із кримінальним правом (крадіжка хабарництва тощо);
- уточнення, що особа не несе відповідальності за розкриття комерційної таємниці, коли необхідність розголошення встановлена законом;
- відображення у проекті директиви національного досвіду розгляду судових справ, зокрема стосовно подання позову недобросовісно або з порушенням строків. Радою було запропоновано збільшити термін подання позову з двох років, передбачених проектом, до шести;
- запровадження сприятливішого режиму для найманих працівників, визначення їхньої відповідальності у випадку порушення прав на комерційну таємницю, якщо такі дії є ненавмисними.

У липні 2015 р. проект директиви розглядали комітети Європейського Парламенту, які надали значну кількість пропозицій, переважно з питань забезпечення прав та свобод і доступу до інформації<sup>44</sup>. Зазначено, що директива не повинна обмежувати свободи та плюралізму засобів масової інформації, як це визначено ст. 11 (2) Хартії ЄС про основні права, а також розголошення комерційної таємниці у публічних інтересах. Важливою є пропозиція до ст. 2 (1), заснована на судовій практиці Великої Британії та США, що директива не передбачає обмеження використання працівником досвіду та навичок, набутих добросовісно під час звичайної роботи за трудовим договором. Парламент не погодився з продовженням Радою терміну подання позову до шести років та запропонував встановити цей термін у три роки. Були посилені вимоги до оцінки судом доказів щодо існування комерційної таємниці та її порушення для ухвалення рішень із запровадження попередніх та інших заходів; доповнено положення щодо компетенції суду з винесення рішень про знищення всіх або частини фізичних і електронних носіїв, що містять чи використовують комерційну таємницю, або, де це доречно, передання таких носіїв позивачу.

У грудні 2015 р. Парламент та Рада ЄС досягли згоди щодо змісту директиви. Зміни стосувалися нерозповсюдження положень директиви на дії журналістів та на джерела інформації для журналістських розслідувань. Підкреслена необхідність відповідності директиви Хартії ЄС про основні права. Вказано, що директива не має покладати обмеження на використання досвіду та навичок, отриманих найманими працівниками під час роботи. Директива не повинна розповсюджуватися на осіб, що з метою захисту суспільних інтересів розголошують конфіденційну інформацію. При цьому національні суди мають визначати, чи було розголошення необхідним для запобігання незаконній діяльності.

---

<sup>44</sup> Report for the European Parliament On the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (COM (2013)0813 — C7-0431/2013 — 2013/0402 (COD)). Committee on Legal Affairs, 22 June 2015.

Узгоджено строк подання позову щодо порушення прав на комерційну таємницю — шість років <sup>45</sup>.

Директиву 2016/943 було ухвалено 8 червня 2016 р. <sup>46</sup>

### Особливості охорони комерційної таємниці

Директива визначає предмет охорони, положення щодо незаконного придбання, використання та розкриття комерційної таємниці, заходи, процедури та засоби правового захисту. У преамбулі зазначено, що ноу-хау та бізнесова інформація, які не розкриваються та які особа має намір залишити конфіденційними, називатимуться комерційною таємницею (п. 2). Визначення комерційної таємниці у ст. 2 директиви є аналогічним визначенню нерозкритої інформації Угоди *TRIPS* (п. (a), (b), (c) частини другої ст. 39).

Також у ст. 2 надано визначення власника комерційної таємниці, порушника і контрафактних товарів (*infringing goods*), а саме товарів, дизайн, характеристики, функціонування, виробництво, процес або збут яких суттєво пов'язані з незаконним отриманням, використанням чи розкриттям комерційної таємниці. Наведено випадки, для яких директива не передбачає будь-яких обмежень: свобода вираження поглядів, свобода і плюралізм ЗМІ; розкриття таємниці згідно з правилами ЄС або національними правилами для задоволення суспільного інтересу, соціальних партнерів тощо (ст. 1 (2)).

Важливим є наведення таких випадків правомірного отримання комерційної таємниці: незалежне відкриття або створення; спостереження, вивчення, розбирання або тестування виробу або об'єкта, до якого було надано доступ публіці або який перебуває у володінні особи на законних підставах та яка є вільною від будь-яких правових зобов'язань, що обмежують використання комерційної таємниці. Такі випадки також передбачають набуття інформації працівниками або їх представниками відповідно до законодавства та практики ЄС і національного права; будь-яку іншу практику, за умови, що вона відповідає чесній комерційній практиці (ст. 3 (1)).

Потрібно зауважити, що національне законодавство держав-членів найчастіше не передбачало таких виключень, що застосовувались у Великій Британії, ФРН тощо, переважно на підставі судової практики, законодавства про ЗМІ та доступу до інформації (*Legislating the Criminal Code, 1997*).

Відзначимо, що директива не визначає відмінності між ноу-хау та комерційною таємницею, у тому числі, що стосується визначення комерційної таємниці у директиві та визначення ноу-хау за регламентом № 316/2014. Не розглянуто відмінність сфер використання комерційної таємниці та ноу-хау. Однак вказане має практичне значення для охорони комерційної таємниці під

<sup>45</sup>Trade secrets protection: Luxembourg presidency seals deal with Parliament. Council of the European Union. Press release, 22.12.2015.

<sup>46</sup>Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure *OJ L 157, 15.06.2016, P. 1.*

час трудових відносин, а також з урахуванням відсутності надання ліцензії на використання комерційної таємниці з застосуванням договорів щодо передачі виключних прав і ліцензування ноу-хау<sup>47</sup>.

Акцентування уваги саме на комерційній таємниці є, на наш погляд, певним наслідком проведених на замовлення Єврокомісії досліджень 2013 р. щодо стану охорони комерційної таємниці у державах-членах ЄС, де виконавцями було вжито термін «комерційна таємниця» для позначення різних видів конфіденційної інформації, що охороняється у державах-членах, без визначення особливостей охорони саме комерційної таємниці й аналогічних видів конфіденційної інформації та ноу-хау (Study on Trade Secrets and Confidential Business Information, 2013).

Проте, враховуючи принципи відмінності у сфері застосування ноу-хау та комерційної таємниці як в країнах Європи, так і в США (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 363—395), а також з урахуванням визначення ноу-хау регламентом ЄС № 316/2014, більшої чіткості надало б обмеження директиви саме комерційною таємницею або визначення співвідношення комерційної таємниці і ноу-хау.

Директивою визначена позиція Комісії про невіднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності. Так, у п. 1 Преамбули директиви охорона комерційної таємниці визначається як додання або альтернатива до охорони прав інтелектуальної власності. Це, зокрема, призвело до повторення у директиві багатьох норм директиви 2004/48/ЄС щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності. Вказаний підхід пов'язаний з тим, що законодавство більшості держав-членів не відносить комерційну таємницю до об'єктів права інтелектуальної власності, а також з побоюваннями, що розгляд комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності призведе до надмірного захисту, що перешкоджатиме конкуренції (Arlin T., 2015, Р. 421—437).

У випадку перекриття норм нової директиви та директиви 2004/48/ЄС мають бути застосовані положення директиви щодо комерційної таємниці як *lex specialis* (п. 27 Преамбули проекту директиви). Також директива, на відміну від актів ЄС щодо об'єктів права інтелектуальної власності, не розкриває зміст майнових прав на комерційну таємницю. Такі права викладено неявно через визначення компетенції суду щодо прийняття за позовом особи рішень про використання комерційної таємниці відповідачем (ст. 12).

Ст. 4 визначає випадки неправомірного отримання комерційної таємниці. Суттєвим є визначення неправомірним використання комерційної таємниці третьою особою, яка знала або за відповідних обставин мала знати, що відомості, прямо або опосередковано отримані іншою особою, становлять комер-

<sup>47</sup> Відзначимо, що визначення комерційної таємниці об'єктом права інтелектуальної власності у ЦК України та внаслідок цього застосування до комерційної таємниці договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є певною особливістю права України. Див. (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 380—382).



ційну таємницю (ст. 3 (4)). Найзначнішими за змістом є ст. 6—16 стосовно заходів і процедур захисту прав, що визначають: термін подання позову до суду; вимоги з охорони комерційної таємниці під час судового розгляду; тимчасові та застережні заходи; санкції, виправні заходи та альтернативні заходи; положення про відшкодування та публікації судових рішень. Вказані положення переважно повторюють норми директиви 2004/48/ЄС з визначенням специфіки застосування захисту комерційної таємниці.

Директива визначає термін подання позову до суду щодо порушення прав на комерційну таємницю, що не повинно перевищувати шести років, а також встановлює особливості забезпечення конфіденційності використання комерційної таємниці під час судового розгляду (ст. 8). Норми ст. 8 уточнюють вимоги конфіденційності розгляду судових справ, які стосуються об'єктів права інтелектуальної власності, принципи яких були визначені ст. 6 директиви 2004/48/ЄС. Під час обговорення проекту директиви було розглянуто різні підходи до визначення кола осіб, що мають доступ до комерційної таємниці сторін під час судового процесу. Остаточний варіант директиви окреслив зобов'язання осіб, які мають доступ до таємниці, а саме: не використовувати та не розголошувати її, у тому числі після закінчення судового розгляду, та визначив право суду на обмеження доступу до документів, що містять комерційну таємницю, та надання їх певним особам (ст. 9).

Новим є визначення права суду накладати санкції на позивача, якщо з'ясується, що позивач розпочав судову справу недобросовісно (ст. 6).

Більш детально (порівняно з ч. 3 ст. 9 директиви 2004/48/ЄС) визначено норми щодо запобіжних та тимчасових заходів (ст. 10, 11). У випадку їхнього застосування позивач має надати докази, що комерційна таємниця існує; що він має права на комерційну таємницю; комерційна таємниця була незаконно отримана та незаконно використовуються або незаконно розкрита; або що незаконне придбання, використання або розголошення комерційної таємниці є неминучим (ст. 11 (1)).

Чітко встановлено, які обставини суди мають братися до уваги для ухвалення рішення. Потрібно зазначити, що замість розподілення заходів із забезпечення доказів і тимчасових заходів, як у директиві 2004/48/ЄС (ст. 7, 9), директивою про комерційну таємницю відповідні норми викладені у ст. 10 «Тимчасові і запобіжні заходи» та ст. 11 «Умови застосування та гарантії», що безумовно сприятиме правовій визначеності під час ухвалення судами рішень щодо запобіжних заходів перед поданням позову по суті справи та заходів з забезпечення доказів.

Ухвалення директиви широко обговорювалось в ЄС фахівцями<sup>48</sup>. Основні зауваження стосувались доступу до конфіденційної інформації у публічних

<sup>48</sup> Tore Lunde An overview of the Draft Directive on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets), *COM* (2013) 813. Protection of Trade Secrets in Norway in the Light of the Proposed Directive/ Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1/2015. P. 127–137.  
Aplin Tanya A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive /Intellectu-

інтересах, зокрема, щодо охорони навколишнього середовища, безпеки продовольчих товарів, ліків тощо, у зв'язку з чим підкреслювалось значення внесених Парламентом змін до проекту.

## Висновки

1. Ухвалення Угоди *TRIPS* та положень Угоди щодо нерозкритої інформації не призвело до введення поняття «нерозкрита інформація» у законодавства держав-членів ЄС та не вплинуло на уніфікацію законодавства цих держав у частині охорони прав на комерційну таємницю зі збереженням суттєвих відмінностей щодо предмета та критеріїв охорони, способів захисту. Угода *TRIPS* також не визначила ключові для забезпечення захисту нерозкритої інформації поняття: «загально відома», «легкодоступна», «комерційна цінність», «достатні» заходи, «інформація» з залишенням відповідного уточнення за державами-учасниками. Також не було визначено позицію щодо співвідношення нового поняття «нерозкрита інформація» та видів конфіденційної інформації у сфері бізнесу, які традиційно охоронялися на національному рівні.

2. Ініціатива ЄС 2013 р. щодо гармонізації законодавства держав-членів з охорони прав на комерційну таємницю свідчить про нові, невластиві іншим директивам сфери інтелектуальної власності, акценти гармонізації, з основною увагою до наближення законодавства щодо захисту прав. При цьому позицією законодавця було невіднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності через побоювання, що це може призвести до надмірного захисту і перешкоджати конкуренції.

Законодавець в ЄС пішов значно далі положень Угоди *TRIPS* та запропонував детальні положення щодо заходів, процедур та засобів судового захисту комерційної таємниці. Визначено випадки незаконного та правомірного використання комерційної таємниці; повноваження суду вимагати від позивача доказів щодо існування і наявності прав на комерційну таємницю та її порушення; детальні положення стосовно збереження конфіденційності під час судового процесу; те, що директива не передбачає обмеження використання працівником досвіду та навичок, набутих добросовісно під час звичайної роботи за трудовим договором тощо.

Крім того, директива вирішила питання про застосування в цілях гармонізації законодавства поняття саме комерційної таємниці, а не нерозкритої інформації з наданням визначенням комерційної таємниці аналогічно визначенню нерозкритої інформації.

3. Значна кількість норм нової директиви є повторенням та розвитком Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної

---

al Property Quarterly. Issue 4, 2014. P. 257–280.

Gunther Meyer The proposal for an EC Directive on the protection of trade secrets – A state of play, 29.05.2015 <http://www.eversheds.com>

власності, що пов'язано з намаганням побудувати для комерційної таємниці спеціальне законодавства та у випадку перекриття положень директиви щодо комерційної таємниці та директиви 2004/48/ЄС застосовувати положення директиви щодо комерційної таємниці як *lex specialis*.

Викладене з урахуванням розвитку у новій директиві тих положень директиви 2004/48/ЄС, що мають значення і для об'єктів права інтелектуальної власності, ставить питання щодо доцільності ухвалення паралельних із директивою 2004/48/ЄС положень замість внесення у неї уточнень відповідно до особливостей захисту саме комерційної таємниці.

#### 4.4. Охорона прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів

Питання, як мають розподілятися майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, та правовий режим використання таких об'єктів є предметом особливої уваги у розвинутих країнах. Провідними є дві точки зору: права інтелектуальної власності мають належати державі в особі органів державної влади або права мають належати установам та організаціям — виконавцям науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з запровадженням певного контролю з боку держави за використанням таких ОІВ.

Формування законодавства країн світу у цій сфері здійснювалося переважно під впливом ухваленого у 1980 р. у США Закону Бай-Доула від 12.12.1980 № 96-517<sup>49</sup>, яким було змінено федеральну політику закріплення прав інтелектуальної власності за відомствами з наданням прав на винаходи, створені у рамках державних контрактів, неприбутковим організаціями (наукові установи, університети тощо) та малим підприємствам (Капица, 1995). Суттєвий економічний вплив закону — підвищення у декілька разів заявок на патентування та кількості ліцензійних угод (Nelson, 2001, Р. 1—9) призвів до вивчення досвіду США і в Європейському Союзі (Blat, 2006, Р. 139—156). У результаті в ЄС уведено уніфікований правовий режим ОІВ, що створюються за рахунок фінансування інституціями ЄС досліджень і розробок (ДР), а також до ініціатив з гармонізації законодавства держав-членів.

Різну практику інституцій ЄС з використання ОІВ було змінено на єдиний підхід, що застосовується у Рамкових програмах ЄС з ДР з 1998 р., з його подальшим удосконаленням у наступних програмах та впливом на формування одноманітної практики використання ОІВ у державних контрактах на національному рівні.

Вирішення цього питання має суттєві наслідки для інноваційного розвитку України, оскільки буде визначати спроможність, зацікавленість творців і

<sup>49</sup> Public Law 96-517-DEC, 1980. 96th Congress. An Act to amend the patent and trademark laws.

наукових організацій у впровадженні нововведень або гальмувати цей процес. Попри інтенсивне обговорення протягом останніх двадцяти років (Капіца, 1997, С. 32—42; Андрощук, 2004, С. 57—67; Орлюк, 2006, С. 3—9) незацікавленість органів державного управління в ухваленні сучасного механізму регулювання призвела до формування цього інституту в Україні лише для сфери технологій у 2012 р. та для ОІВ загалом — у 2016 р. (див. п. 6.2.3).

*Особливості правового режиму об'єктів  
права інтелектуальної власності,  
що створюються в рамках  
європейських програм досліджень і розробок*

Європейський Союз — спільнота з найбільшим у світі обсягом бюджетного фінансування науково-дослідних робіт. Виконання наукових досліджень в ЄС з 1984 р. здійснюється через Рамкові програми (РП) досліджень і технологічних розробок. Норми щодо створення та використання ОІВ у межах цих програм визначаються регламентами ЄС та модельними контрактами, які затверджуються Європейською комісією. З 1984 р. ЄС реалізовано сім Рамкових програм з виконанням нині РП «Горизонт 2020» (2014—2020). При цьому збільшення фінансування становить: з 3,8 млрд євро першої Першої РП (1984—1987) до 50,5 млрд євро Сьомої РП (2007—2013) та до 80 млрд євро програми «Горизонт 2020» (2014—2020).

Особливості правового режиму створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності під час виконання ДР уперше визначено у регламенті ЄС щодо проведення п'ятої РП (1998—2002) та більш повно — у регламенті щодо шостої РП (2002—2006).

Далі розглянуто вимоги щодо охорони та використання ОІВ, визначені Регламентом (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів в реалізації Шостої РП Європейської Спільноти та використання результатів досліджень<sup>50</sup> (2002—2006), а також розвиток регулювання під час сьомої РП (2007—2013) та програми «Горизонт 2020».

Принципові положення охорони та використання ОІВ, що створюються в рамках проектів, які фінансує ЄС, передбачають:

- надання майнових прав на ОІВ виконавцям ДР (за часткового фінансування з боку ЄС) і, у більшості випадків, за 100 % фінансування;
- обов'язкове врахування прав виконавців на ОІВ, створені раніше, та які використовуються для виконання проекту;

---

<sup>50</sup> Regulation (EC) No. 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.

- детальну регламентацію прав доступу до результатів ДР, надання права виконавцям в першу чергу здійснювати комерційне використання результатів;
- обов'язок ЄС з поширення інформації про результати ДР; підготовка планів використання наукових результатів, контроль Європейської комісії за їх реалізацією тощо.

### ***Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності***

Регламент № 2321/2002 визначає різний правовий режим результатів досліджень, що містять ОІВ<sup>51</sup>, які одержані у рамках прямих та непрямих заходів. Прямі заходи — це ДР, що здійснюються Центрами спільних досліджень у межах виконання завдань, визначених для них РП. Непрямі заходи (основна частина РП) — заходи з ДР, які здійснюються одним чи більше учасниками за допомогою інструментів РП<sup>52</sup> та часткою фінансування проєктів з боку Європейської комісії: від 100 % для спеціальних заходів з підтримки досліджень до 50 % для досліджень та 30 % для розробок. Решта фінансування має забезпечуватися учасниками.

Регламент визначає, що результати досліджень за прямими заходами є власністю Спільноти. Результати досліджень за непрямими заходами є власністю учасників, які виконують дослідження. Виняток становить тільки придбання матеріальних цінностей та послуг, що здійснюється Комісією під час процедури закупівель, а також результати діяльності експертів з оцінки проєктів (ст. 21 (1) (2), 9 (2) (b) та (d)).

Якщо дослідження виконується учасниками спільно та їхня частка в результатах робіт може бути визначена, вони мають спільні права на результати. У цьому випадку учасники мають погодити між собою розподіл прав на результати та строки нього використання відповідно до положень регламенту та контракту (ст. 21 (3)).

Регламент № 1906/2006 щодо Сьомої РП (2007—2013) додатково визначає особливості здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам<sup>53</sup>. Так, якщо ще не було укладено жодного договору про спільне

<sup>51</sup> Результати досліджень (англ. — *knowledge*, дослівно — знання) — результати, у т. ч. інформація, які можуть або не можуть бути захищеними, 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, серифікати додаткового захисту або застосування подібних форм охорони (ст. 2 (22)).

<sup>52</sup> Інструменти — види проєктів, за якими здійснювалось фінансування Шостої рамкової програми, що включають інтегровані проєкти, мережі передових центрів, цільові проєкти, заходи щодо координації досліджень, заходи з підтримки реалізації досліджень тощо.

<sup>53</sup> Regulation (EC) No. 1906/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007—2013) (Text with EEA relevance) *OJ L* 391, 30/12/2006 P. 0001—0018.

володіння, кожний співвласник має право надати невиключні ліцензії третім особам (право субліцензування). Інші співвласники мають бути попереджені про надання ліцензій, їм має бути виплачена справедлива та розумна компенсація (ст. 40 (2)).

Регламент зобов'язує учасників досліджень врегулювати відносини з персоналом, що здійснює дослідження. Якщо цим особам надано право набувати права на результати, такі права мають застосовуватися відповідно до зобов'язань за регламентом і контрактом (ст. 21 (5)).

Якщо учасник передає права на результати третім особам, він також має передати правонаступнику зобов'язання, зокрема ті, що стосуються надання права доступу, розповсюдження та використання результатів за регламентом і контрактом. Учасник має повідомити Комісію та інших учасників у рамках такого ж непрямого заходу про передачу прав, що передбачається.

Комісія та інші учасники непрямого заходу можуть заперечувати протягом 30 днів з отримання повідомлення вказану передачу прав. Зокрема, Комісія може заперечувати передачу прав третій стороні, що знаходиться не в державах-членах або асоційованих державах; якщо така передача не відповідає інтересам розвитку заснованої на знаннях європейської економіки або є несумісною з етичних принципів. Інші учасники можуть заперечувати будь-яку передачу прав, якщо це несприятливо позначиться на їхньому праві доступу (ст. 21 (6)).

Основним із наведених положень є закріплення у випадку конкурсного фінансування прав на результати досліджень за виконавцями таких досліджень (непрямі заходи)<sup>54</sup>.

На ухвалення ЄС зазначених вище положень вплинула патентна політика США щодо використання винаходів, створених під час виконання державних контрактів. Так, 12 грудня 1980 р. Законом США 96-517 було проголошено єдину політику для усіх федеральних установ стосовно контрактів на проведення НДР з малими підприємствами та неприбутковими організаціями (наукові установи, університети тощо). Їм надано права на всі винаходи, створені за контрактом, з певною регламентацією стосунків відомств і підрядників. Уряд залишав за собою право на отримання безоплатної ліцензії<sup>55</sup>. Уведення цього Закону стимулювало розробку та впровадження нових технологій за урядовими програмами, проте він не застосовувався до середніх і великих фірм, частка яких становила 90 % державного фінансування НДР.

18 лютого 1983 р. президент Р. Рейган підписав Меморандум з урядової патентної політики (*Memorandum on Government Patent Policy*), яким усі державні установи зобов'язали проводити щодо ДР таку політику, яка встановлена За-

---

<sup>54</sup> Певні обмеження, що мають місце, дивись далі.

<sup>55</sup> 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.



коном 96-517. Уряд США вважає, що шанси на успіх значно збільшуються, коли право на патент передається підряднику (Gerald, Mossinghof, 1984, P. 411—419).

Досвід США, з певним розвитком щодо доступу до результатів досліджень, було сприйнято ЄС та відображено у регламенті № 2321/2002 і наступних актах з виконання Рамкових програм (Капіца, 2005. С. 72—76).

### ***Забезпечення правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності***

Регламент визначає обов'язок учасників досліджень забезпечувати ефективну правову охорону результатів досліджень відповідно до вимог законодавства, контракту та угоди консорціуму і з урахуванням законних інтересів інших учасників, яких це стосується (ст. 22 (1)). Зазначимо, що у типовому кошторисі Комісії на фінансування робіт окремо передбачено витрати на забезпечення охорони ОІВ, що створюються під час досліджень. У випадку, коли учасник не передбачає отримати охорону результатів у певній країні, Комісія може на підставі угоди з ним здійснити заходи з забезпечення відповідної охорони та бере на себе зобов'язання з надання прав доступу замість учасника на території цієї країни.

Регламентом № 1906/2006, з урахуванням практики застосування регламенту № 2321/2002, було конкретизовано випадок, коли особа, якій належать права на результати ДР, не забезпечує їх правову охорону та не здійснює передачу іншому учаснику або третій особі у країнах ЄС чи асоційованій країні. Такі результати заборонено поширювати до інформування Комісії, яка може, за згодою відповідного учасника, набути права на такі результати і вжити заходів щодо їх належного та ефективного захисту (ст. 44 (2)).

Регламентом № 1290/2013 (програма «Горизонт 2020») (Regulation (EU) No 1290/2013, 2013, P. 81—103) уточнено випадок, коли учасник проекту з часом вирішує припинити охорону прав на ОІВ або не продовжувати її у зв'язку з іншими причинами, ніж відсутність потенціалу комерційного або промислового використання протягом п'яти років з часу завершення проекту. У цьому випадку він зобов'язаний повідомити Комісію, яка може ухвалити рішення про набуття нею прав на ОІВ та продовження терміну охорони (ст. 43 (3)).

Регламент визначає правила публікації результатів досліджень. Основним є те, що факт публікації не повинен позначитися на захисті таких результатів. Комісія та інші учасники того ж самого непрямого заходу мають бути попередньо письмово повідомлені про будь-яку заплановану публікацію. Копія таких матеріалів має надаватися у разі запиту зацікавленої сторони протягом 30 днів з дня запиту, Комісія, інші учасники можуть заборонити публікацію протягом 30 днів з дня одержання матеріалів, якщо вони вважають, що захист результатів досліджень може суттєво погіршитись.

Новим у програмі «Горизонт 2020» було введення порядку відкритого доступу до наукових публікацій, здійснених у рамках досліджень, фінансування дій з розміщення публікацій у відкритому доступі (ст. 43 (2) регламенту № 1290/2013).

### ***Використання та розповсюдження інформації щодо об'єктів права інтелектуальної власності***

Крім зобов'язань з використання результатів досліджень регламент окремо визначає обов'язки щодо їхнього розповсюдження.

При цьому «використанням» є пряме або непряме використання результатів під час досліджень або для розробки; створення та маркетингу продукту чи процесу, надання послуг (ст. 2 (24)). «Розповсюдженням» є розкриття знань будь-якими придатними засобами, іншими за публікацію, що впливає з формальностей з отримання правової охорони (ст. 2 (23)). Регламент визначає обов'язком учасників здійснення заходів з використання або ініціювання використання результатів, одержаних у 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 результатів (п. II.34 (1) Модельного контракту ЄС). Окрім використання учасники мають зобов'язання з розповсюдження результатів досліджень, термін якого встановлює Спільнота.

Модельний контракт визначає, що розповсюдження, якщо це не заподіє шкоди захисту результатів або використанню, має бути здійснено у дворічний термін після завершення проекту (п. II.34 (2) Модельного контракту ЄС). Якщо учасники не зможуть забезпечити розповсюдження результатів в обумовлений термін Європейська комісія може зробити це сама. При цьому особливу увагу Комісія приділятиме: необхідності забезпечення захисту прав інтелектуальної власності; вигоді швидкого розповсюдження, наприклад, для того, щоб уникнути дублювання дослідницьких зусиль і досягти синергічного ефекту між непрямими заходами; забезпеченню конфіденційності; законним інтересам учасників (ст. 23 регламенту).

### ***Майнові права використання та доступу до створених раніше і під час виконання проекту об'єктів права інтелектуальної власності***

Особливістю регулювання використання ОІВ є детальна регламентація майнових прав щодо використання та доступу раніше створених ОІВ (створеного раніше ноу-хау), які використовуються під час проведення ДР, та ОІВ, отриманих під час ДР (ст. 23).

Регламент визначає порядок доступу учасників проекту та третіх осіб до ОІВ:

- створених під час виконання проекту, з метою їх використання під час досліджень;
- створених під час виконання проекту, з метою їх комерційного використання;

• створених раніше (створених раніше ноу-хау)<sup>56</sup>, що потрібні для реалізації проекту чи для використання результатів проекту.

Права доступу<sup>57</sup> 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 зі збереженням конфіденційності. Учасники можуть визначати вимоги стосовно прав доступу, проте не заперечувати відповідний доступ для зацікавлених осіб.

Зазначимо, що Комісія може не надавати права доступу третім сторонам, зокрема тим, які не створені у державах-членах або асоційованих державах, якщо таке надання не відповідає інтересам розвитку конкурентоспроможності, заснованої на знаннях європейської економіки.

*Раніше створене ноу-хау.* Права доступу до такого ноу-хау для виконання досліджень за проектом надаються учасникам проекту без сплати роялті, якщо інше не визначено до підписання контракту. Учасник може виключити певне раніше створене ноу-хау із зобов'язань надавати до нього право доступу шляхом 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 підписання такої угоди, якщо вони доведуть, що здійснення непрямого заходу або їхні законні інтереси будуть значно погіршені (ст. 25).

*ОІВ, отримані під час проекту.* Учасники проекту мають право доступу до результатів, одержаних під час його виконання, якщо такі результати або раніше створене ноу-хау необхідні для виконання їхньої роботи за проектом. Права доступу надаються без сплати роялті (ст. 26).

*Права доступу для використання.* Учасники проекту мають право доступу до результатів, одержаних під час його реалізації, та раніше створеного ноу-хау, якщо ці результати або таке ноу-хау необхідні для використання їхніх знань. Права доступу надаються на умовах виплати роялті, якщо інше не погоджено перед підписанням контракту, та на справедливих та недискримінаційних умовах. Ці права можуть надаватися за запитом протягом двох років після закінчення проекту, якщо учасниками не визначено більший термін, або після припинення роботи учасника у проекті (ст. 27).

Вказані положення застосовуються, якщо згідно з договором між учасниками права на результати досліджень за проектом належать не усім учасникам.

<sup>56</sup> Створене раніше ноу-хау — інформація, одержана учасниками до укладання контракту або отримана паралельно з його виконанням, включаючи авторське право або права, пов'язані з такою інформацією, для якої можлива подача заявок або видача патентів, у тому числі на промислові зразки, сорти рослин, серифікати додаткового захисту, або застосування подібних форм охорони (ст. 2 (21) регламенту).

<sup>57</sup> Права доступу — надання ліцензій та права використання результатів досліджень і створеного раніше існуючого ноу-хау (ст. II.1 (1) ч. 2 Модельного контракту).

Права третіх сторін, а також самих учасників на комерційне використання результатів досліджень визначаються цими учасниками. Але Комісія може заперечити вказане використання, якщо такий доступ не відповідає інтересам європейської економіки.

### **Розвиток прав доступу та використання під час 5—7 Рамкових програм та програми «Горизонт 2020»**

Аналіз прав доступу П'ятої та Шостої РП свідчить про суттєве звуження кола осіб, яким надаються права доступу на безоплатних засадах у Шостій РП. Це було пов'язано з необхідністю підвищення зацікавленості учасників проекту в отриманні результатів та їхньому використанні.

Так, у П'ятій РП було можливо отримати на сприятливих умовах права доступу до результатів певного проекту іншим учасникам одного й того ж напрямку РП, у Шостій РП це стосується лише учасників проекту.

Учасники проекту також могли отримати права доступу до результатів проекту після його закінчення без обмежень сфери та строку застосування. Під час Шостої РП стало можливим лише протягом певного терміну (два роки після закінчення проекту) та, якщо це необхідно для реалізації власних результатів, без сплати роялті. Інші випадки використання мають узгоджуватися на договірних засадах. У Сьомій РП (2006—2013) права учасників на результати, отримані ними, були посилені з наданням права використання раніше створених результатів іншому учаснику проекту, якщо такі результати потрібні для використання власних результатів учасника, відповідно до угоди «*на справедливих і прийнятних умовах*».

У програмі «Горизонт 2020» (регламент № 1290/2013) строк звернення за наданням права доступу до результатів проекту іншими його учасниками було зменшено до одного року після завершення, якщо учасники не домовилися про інше (ст. 48 (4)).

Характерним для регламенту № 1290/2013 є встановлення обов'язку виконавців проекту з визначення раніше створених результатів (ст. 45). Доступ до таких результатів для виконання проекту надається лише на письмовий запит і без права субліцензування та, якщо інше не встановлено перед початком проекту, без сплати роялті. Новим також було визначення прав органів, агентств та установ ЄС і держав-членів щодо доступу до результатів досліджень з метою некомерційного та неконкурентного використання для впровадження та моніторингу політики або програм ЄС (ст. 49). Це формулювання є досить загальним. У порівнянні з правом *march-in-rights* у США (надання Уряду невиключної, непередаваної, безвідзивної, безоплатної ліцензії на використання винаходу в цілях США у світі, уведеного Законом Бай-Доула 1980 року та конкретизованого судовою практикою) вказане формулювання не визначає межі можливого використання таких результатів та є скоріше принципом, який надалі має бути конкретизований.

### *Наближення законодавства держав-членів*

У 2000—2010-х рр. ЄС реалізовувалась Лісабонська стратегія розвитку економіки з метою зробити ЄС «найбільш конкурентоспроможною, динамічною і наукомісткою економікою у світі, здатною на стале економічне зростання, з наявністю кращих робочих місць і великою соціальною згуртованістю» (Законодавче регулювання інноваційної діяльності, 2011, С. 15).

У рамках стратегії Комісією було замовлено ряд досліджень ефективності створення та використання ОІВ державних науково-дослідних установ та університетів (Expert group report, 2004). Один із висновків досліджень — констатація різниці правового режиму ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, у державах-членах. Вказане стосується службових винаходів, обсягу виключень використання ОІВ у дослідницьких цілях, професорських привілеїв стосовно набуття прав на ОІВ, виплати винагороди винахідникам та реалізації прав інтелектуальної власності, які належить особам спільно. Суттєво розрізнялася практика розподілу прав інтелектуальної власності на ОІВ, що створюються за контрактами з державними агентствами.

Так, зокрема, після ухвалення Закону про патентування в університетах Данії у 2000 р. набуття прав на винаходи, створені вченими університетів, мають здійснюватися університетами. У Швеції законодавство залишає, як це було раніше у Данії, права на отримання патенту за науковцями (Finn Valentin, Rasmus Lund Jensen, 2007, Р. 251—276).

У дослідженні зроблено висновок, що найліпшою практикою є закріплення прав на результати досліджень та винаходи, створені за рахунок бюджетних коштів, за дослідницькими організаціями — виконавцями робіт, а також здійснення заходів із гармонізації законодавства у цій сфері на європейському рівні. Вказаний принцип визначено у багатьох країнах світу, зокрема США. Досвід США (до ухвалення Закону Бай-Доула) і ЄС свідчить, що ні уряд, ні державні агентства не можуть ефективно керувати правами інтелектуальної власності та надавати ліцензії, які були часто невиключні та викликали малий інтерес компаній (Expert group report, 2004, Р. 14—15).

Наслідком вказаних оцінок було прийняття ряду політичних документів ЄС, які стосувалися ефективності використання результатів досліджень ОІВ: повідомлення Комісії «Зростання обсягів досліджень та інновацій — інвестування до сфер економічного зростання та зайнятості населення: єдиний підхід» (12.10.2005)<sup>58</sup>, «Упровадження знань у практику: широка інноваційна стратегія для ЄС» (13.09.2006)<sup>59</sup>, «Покращення трансферу знань між дослідницькими інститутами та промисловістю у всій Європі: залучення відкритих інновацій — Упровадження Лісабонської стратегії» (2007)<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> European Commission, «More Research and Innovation – Investing for Growth and Employment: A Common Approach», Brussels, 2005.

<sup>59</sup> European Commission, «Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU», 2006.

<sup>60</sup> European Commission, «Improving knowledge transfer between research institutions and

У 2008 р. було ухвалено спеціальний документ: Рекомендацію Комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій»<sup>61</sup> Рекомендацію підтримано Радою ЄС, що у Резолюції від 30 травня 2008 р. закликала «держави-члени активно підтримувати Рекомендацію та використання Кодексу практики...»<sup>62</sup>. Рекомендацію було спрямовано на забезпечення держав-членів політичною стратегією з розробки та оновлення національних керівних принципів управління інтелектуальною власністю, її використання як основи для адаптації або впровадження національного законодавства з управління інтелектуальною власністю та передачею знань (п. 5, 6 Преамбули). При цьому кожна держава-член обирає процедури й практику, найбільш придатні до забезпечення виконання цієї Рекомендації. Комісія та держави-члени мають слідкувати за втіленням цієї Рекомендації та її впливом, і прискорювати обмін передовим досвідом (п. 9, 10 Преамбули).

У Рекомендації викладено дев'ять керівних принципів, у тому числі узгодження між державами режиму, що стосується прав інтелектуальної власності для посилення міжкордонного співробітництва та передачі знань, а також забезпечення широкого застосування Кодексу практики (п. 5, 6 Рекомендацій).

Кодекс практики для університетів і державних наукових організацій містить керівні принципи щодо управління інтелектуальною власністю у галузі передачі знань, а також приклади практики органів державної влади у напрямі полегшення управління правами інтелектуальної власності у галузі передачі знань в університетах та державних наукових організаціях.

Важливим для цього розгляду є п. 11, 13, 16—18 Кодексу та п. 13 практики, які стосуються:

- визначення особи, якій належать права інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, фінансованих державою;
- визначення, що для державних наукових організацій має застосовуватися режим права на службовий винахід, на відміну від режиму «привілеїв для професорів»;
- розробки політики ліцензування. Передача прав інтелектуальної власності, що належить науковій організації, та надання виключних ліцензій мають бути ретельно оцінені, особливо для неєвропейських третіх сторін. Ліцензії, видані з метою використання ОІВ, мають передбачати адекватну компенсацію, перш за все фінансову. Для результатів наукових ДР, які стосуються

---

industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda», 2007.

<sup>61</sup> European Commission, «On the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations», C (2008) 1329), 2008.

<sup>62</sup> Council Resolution of 30 May 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and on a Code of Practice for universities and other public research organisations.



декількох галузей застосування, потрібно уникати надання виключних ліцензій без жодних обмежень. При цьому, як правило, державні наукові організації мають зарезервувати необхідні права для поширення та проведення подальших досліджень;

- розподілу прав на ОІВ, що створюються в рамках поточного проекту (нові результати — *foreground*), визначення прав на ОІВ, створені до початку проекту (раніше створені результати — *background*) та які необхідні для реалізації проекту; визначення прав доступу до нових результатів і раніше створених результатів з метою реалізації проекту і розподілу доходів<sup>63</sup>;

- набуття права інтелектуальної власності на нові результати стороною, що їх створила. Проте такі права можуть належати різним сторонам проекту на основі угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, фінансові або інші внески до проекту;

- встановлення чітких принципів розподілу коштів, як частки доходів, отриманих від трансферу знань, між державною науково-дослідною організацією, відділом і винахідниками.

Аналіз цих та інших положень Рекомендації свідчить, що її розробники обмежилися мінімальними вказівками щодо розвитку правового регулювання у державах-членах, проте зміст заходів з гармонізації викладено у загальному вигляді з відсиланням до законодавства держав-членів. Вказане контрастує як із висновками досліджень (див. вище), що рекомендують запровадження в ЄС основного положення Закону Бай-Доула США із закріплення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за державними контрактами, за виконавцями робіт, так і з положеннями регламентів ЄС стосовно рамкових програм досліджень і розробок, де права інтелектуальної власності закріплюються за виконавцями робіт і детально визначено правила набуття прав, доступу та використання раніше створених і нових результатів за проектом.

Треба вказати й на обмеженість (на відміну від директив та регламентів) впливу Рекомендацій як необов'язкового документа загального характеру та на нечіткий зміст заклику Ради ЄС у Резолюції від 30 травня 2008 р. «державам-членам активно підтримувати Рекомендацію та використання Кодексу практики університетами та іншими державними науковими організаціями, водночас повністю поважаючи їхню автономію у частині поведінки з інтелектуальною власністю».

Разом з тим, як свідчить проведення двох детальних досліджень ефективності впровадження Рекомендації<sup>64</sup> (2009 і 2013 рр.), її застосування надало

<sup>63</sup> Права доступу — права, надані сторонами одна одній, на відміну від ліцензій, які надаються третім особам. Цими правами визначається, які раніше створені результати і нові результати може використовувати кожна зі сторін, і з якою метою — для проведення подальших досліджень чи для комерційного використання, і на яких умовах.

<sup>64</sup> 2009 Expert Group on Knowledge Transfer. Final Report, 30 November 2009. European Commission. 258 p.

European Knowledge Transfer Report 2013. Findings of a monitoring study regarding the implementation of the Commission Recommendation and Code of Practice on the manage-

суттєвий поштовх формуванню одноманітної політики держав-членів ЄС з управління правами інтелектуальної власності наукових установ і університетів. Проте ще існують відмінності у повноті застосування та визначенні проблем використання ОІВ, створених за бюджетні кошти.

Рівень імплементації Рекомендацій у 2012 р. оцінювався у 53 % із суттєвими відмінностями у різних країнах щодо запропонованих заходів з імплементації. 67 % респондентів вказали, що їхні країни співпрацюють з іншими країнами ЄС з метою уніфікації режиму охорони прав інтелектуальної власності. Вказане автори звіту оцінюють як суттєво низький показник, оскільки передбачалося, що всі країни мають співпрацювати у цьому напрямі (European Knowledge Transfer Report, 2013, Р. 6, 70). У зв'язку з зазначеним запропоновано повніше дослідити режим охорони прав інтелектуальної власності і правил доступу до результатів досліджень у державах-членах ЄС з виробленням відповідних рекомендацій.

Потреба запровадження в Європі аналога Закону Бай-Доула зазначається у багатьох публікаціях в ЄС<sup>65</sup>. Massimiliano G. та Renda A. вказують, що в США роялті за використання винаходів університетів перевищують 3 % фінансування досліджень, а у Великій Британії становлять 1 % та у багатьох європейських країнах ще менше. У США у 1974 р. лише 30 університетів займалися передачею технологій; у 2003 р. їхня кількість досягла 300 (Granieri Massimiliano, Renda Andrea, 2012, Р. 32). Heimerl Peter, колишній директор Офісу з передачі технологій Технологічного університету Відня (Австрія) зазначає, що законодавство держав-членів ЄС не є таким ефективним, як Закон Бай-Доула, а керівництва з фінансування досліджень в Європі часто не визначають принципи набуття прав інтелектуальної власності установою — виконавцем досліджень (Bereuter Thomas L., 2010).

## Висновки

1. Європейським Союзом застосовується два підходи до запровадження одноманітної практики охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів. На рівні ЄС інструментом регламенту, починаючи з П'ятої Рамкової програми досліджень та розробок (1998), введено уніфікований правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються під час досліджень та розробок за рахунок коштів ЄС з розвитком регулювання у нових програмах, у т. ч. програмі «Горизонт 2020».

На зміст цих положень суттєво вплинуло ухвалення та результати впровадження Закону США Бай-Доула (1980) щодо винаходів, створених за контрактами з урядовими агентствами.

---

ment of intellectual property in knowledge transfer activities in Member States and Associated Countries, June 2013. European Commission. 384 p.

<sup>65</sup> Дивись спеціальний випуск *Les Nouvelles*, грудень 2010 р., присвячений 30-річчю ухвалення Закону Бай-Доула.

Вказане регулювання охоплює:

- набуття виконавцями досліджень прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності у випадку спільного фінансування досліджень за рахунок коштів ЄС і коштів виконавців проекту; в більшості випадків аналогічний порядок застосовується також для проектів, що повністю фінансуються ЄС;
- визначення особливостей забезпечення правової охорони ОІВ, а також прав інтелектуальної власності із доступу та використання ОІВ, створених під час виконання проекту та раніше створених ОІВ, які необхідні для виконання проекту або використання його результатів;
- визначення особливостей охорони авторського права на результати проекту, які передбачається опублікувати, та правил вільного доступу до публікацій.

2. Крім того, реалізуючи Лісабонську стратегію створення наукомісткої економіки, Європейським Союзом через ухвалення політичних документів та Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності та Кодексу практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» (10.04.2008) зроблена спроба наближення законодавства держав-членів у цій сфері.

Рекомендація містить важливі положення стосовно визначення прав використання раніше створених ОІВ, що необхідні для виконання дослідницьких проектів, та нових ОІВ, створених під час проекту; надання ліцензій; застосування для наукових установ режиму права на службовий винахід на відміну від режиму «привілеїв для професорів», встановлення принципів розподілу доходів, отриманих від трансферу знань, між науковою організацією, відділом і винахідниками тощо.

Однак аналіз реалізації Рекомендації державами-членами свідчить лише про часткове її застосування та суттєву різницю на національному рівні як щодо сторони, яка набуває права на ОІВ, так і різного правового режиму службових винаходів, відсутності одноманітної ліцензійної політики. Це пов'язано із загальним характером і нечіткістю положень Рекомендації, що переважно визначає завдання та не пропонує певних моделей регулювання, а також із рекомендаційним характером цього документа.

Таким чином при досягненні в Європейському Союзі уніфікації правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються під час досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Спільноти, лише через 10 років ЄС здійснено спробу наблизити практику держав-членів зі створення та використання результатів досліджень, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, на національному рівні. Однак відсутність застосування при цьому інструментів регламенту або директиви та ухвалення Рекомендації з загальним характером положень не призвели до очікуваних результатів з оцінками необхідності ухвалення в Європі акта, аналогічного Закону Бай-Доула США.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Андрощук Г.О. (2004). Регулювання прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок державних коштів: зарубіжний досвід. *Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності*: мат-ли виступів 8 Міжнар. наук.-практ. конф. Алушта, 6—11 вер. 2004. С. 57—67.

Андрощук Г. (2012). Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 5 (67). С. 26—36; № 6 (68). С. 49—58.

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС (2011) / за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. Київ: Фенікс. 704 с.

Капица Ю.М. (1995). Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. Киев: Випол. 70 с.

Капица Ю.М. (1997). Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством. *Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы*: материалы межд. сем. Киев. С. 32—42.

Капица Ю.М. (2001). Глава 15. Питання вдосконалення законодавства України з охорони ноу-хау, конфіденційної та нерозкритої інформації відповідно до міжнародно-правових норм. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / за ред. А. Довгерта. Київ: Український центр правничих студій. С. 223—239.

Капица Ю. (2005). Врегулювання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів. *Право України*. № 3. С. 72—76.

Капица Ю. (2006). Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні. *Підприємництво, господарство і право*. № 11. С. 16—20.

Капица Ю.М. (2016). Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрямки вдосконалення законодавства України. *Право та інновації*. № 1. С. 251—256.

Капица Ю., Воробйов В. (2005). Питання адаптації законодавства України з охорони сортів рослин до законодавства ЄС. *Юридична Україна*. № 11. С. 23—27.

Орлюк О. (2006). Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 4. С. 3—9.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України (2006) / за ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. Київ: Слово. 1104 с.

Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів. Київ: Секретаріат міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. 520 с.

Aplin Tanya Right to Property and Trade Secrets. (2015). In Geiger (ed) *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*: Edward Elgar. Ch 22, P. 421—437.

Blat Robin J.R. (2006). University technology transfer policy matters: is it a time for a «Bayh-Dole Modernisation Act»? *The intellectual property debate : perspectives from law, economics, and political economy* / edited by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar. P. 139—156.

Code of Federal Regulations. 37 Patents, Trademarks and Copyrights. Wash., 1993. 538 p. Government Contracts. Minnes., 1979. 423 p.

Commission Regulation (EC) No. 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, 27.04.2004, P. 0011.

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. *OJ L* 173, 25.07.1995, P.14.

Commission Regulation (EEC) No. 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements. *OJ L* 219, 16.08.1984, P. 15.

Commission Regulation (EEC) No. 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements. *OJ L* 61, 4.03.89, P. 1.

Community Plant Variety Office. CPVO statistics. URL: <http://www.cpvo.europa.eu/> (Last accessed: 01.09.2017).

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, 23.12.1994.

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.

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.

Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights. *OJ L* 227, 01.09.1994, P. 1.

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, *OJ L* 335, 24.12.1996, P. 10.

Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *OJ L* 157, 15.06.2016, P. 1.

Evaluation of the Community Plant Variety Right Acquis. Final Report. GHK, April 2011. P. 45.

Expert group report «Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines». European Commission. 2004 EUR 20915. 75 p.

Finn Valentin, Rasmus Lund Jensen. (2007). Effects on Academia-Industry Collaboration of Extending University Property Rights. *Journal of Technology Transfer*. Vol. 32, No. 3 (June 2007). P. 251–276.

Gadbaw R. Michael, Benz Steven F. (1986). The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 Experience in the Utilisation of the Law and Current International Developments. *European Intellectual Property Review*. No. 8 (8). P. 229–241.

Gerald J., Mossinghoff F. (1984). Patents and Licences in Relation to Government Sponsored Research and Development. *Nordiskt Immateriellt Ruttsskydd*. No. 4. P. 411–419.

Granieri Massimiliano, Renda Andrea. (2012). Innovation Law and Policy in the European Union Towards Horizon 2020. Springer. P. 32.

Gronroos Mauri. (1999). WTO TRIPS Art 39: The Extent of Trade Secret Protection and the New Theory of Growth. URL: <http://gronroos.info> (Last accessed: 01.06.2017).

Legislating the Criminal Code: misuse of trade secrets: a consultation paper. The Law Commission. London: The Stationery Office, 1997. 117 p.

Model Provision on Protection Against Unfair Competition. WIPO. 1996.

Nelson Richard R. (2001). Observation of the post Bayh Dole rise of patenting at american universities. *I.P.Q.* No. 1. P. 1–9.

Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Original Topographies of Semiconductor Producers, Brussels *OJ* 1985 C360/14, *COM* (85) 775 final, 23.12.1985.

Public consultations on the protection against misappropriation of trade secrets and confidential business information. Summary of responses. European Commission. 2013. 17 p.

Regulation (EU) No. 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for the participation and dissemination in «Horizon 2020 – the Framework Programme for research and innovation (2014–2020)» and repealing Regulation (EC) No. 1906/2006. *OJ L* 347, 20.12.2013, P. 81–103.

Regulation (EC) No. 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.

Report on Trade Secrets for the European Commission. MARKT/2010/20/D. Hogan Lovells International LLP, 2011. 48 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.

Srinivasan C.S. (2005). The international trends in plant variety protection. *Journal of Agricultural and Development Economics*. No. 2. P. 182–220.

Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market Final Study. MARKT/2011/128/D. April 2013. 160 p.

The First Twenty — Five Years of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. International Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV, Geneva, 1987. P. 2–26.

The Law Commission for England and Wales Report on Breach of Confidence, No. 110, 1981.

The Law Commission for England and Wales. Review of Other Jurisdictions Treatment of Trade Secrets., 25.11.1997. URL: <http://www.lawcom.gov.uk> (Last accessed: 01.06.2017).

Trade secrets protection: Luxembourg presidency seals deal with Parliament. Council of the European Union. Press release, 22.12.2015.

Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Done at Washington, D.C., on May 26, 1989.

US Semiconductor Chip Protection Act of 1984, L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3347.

Würtenberger Gert European Community plant variety protection. Oxford: Oxford University Press, 2006. 311 p.



## ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Характерним для Європейського Союзу є ступеневі кроки з наближення законодавства держав-членів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Щодо митних заходів захисту: вказану діяльність було розпочато у 1984 р., лише у 2004 р. ухвалено директиву щодо гармонізації цивільно-правових засобів захисту, а 2005 р. представлено пропозицію щодо директиви з кримінально-правових засобів захисту.

Із засобів захисту прав інтелектуальної власності найбільш розвинутим інструментом в ЄС стали саме митні засоби захисту. Від першого Регламенту Ради (ЄЕС) № 3842/86 від 01.12.1986 про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу контрафактних товарів до четвертої редакції цього акта 2013 р. (регламент № 608/2013) протягом двох десятиліть система митного контролю поширилась на майже всі об'єкти права інтелектуальної власності: із запровадженням дій митних органів *ex officio*; утворенням баз даних, що поєднують заявки, інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності та суб'єктів права інтелектуальної власності у державах-членах; застосуванням системи визначення ризиків надходження контрафакту, а також налагодженням зв'язку митниці з суб'єктами права інтелектуальної власності, організаціями виробників товарів. Значна кількість виявленої контрафактної продукції (95,2 тис. випадків та 35,6 млн товарів у 2014 р.), реалізація 4—5 річних Планів дій митних органів визначило митний контроль як основний засіб захисту прав інтелектуальної власності в ЄС. Довід застосування законодавства ЄС з митного захисту прав інтелектуальної власності мав суттєве значення для ухвалення розд. 4 «Спеціальні вимоги щодо захисту на кордоні» в рамках Угоди *TRIPS* (1994) та вдосконалення митного контролю в країнах Східної Європи.

Потрібно зазначити суттєвий вплив актів ЄС на розвиток національного законодавства із запровадженням митного контролю за контрафактною продукцією вперше у більшості

держав-членів, а також на формування одноманітної практики національних митних органів через посилене співробітництво та реалізацію Планів дій.

Суттєва відмінність цивільно-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності в державах-членах ЄС обумовило лише у 2004 р. ухвалення Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради із забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Проте практика застосування директиви виявила її непристосованість при порушеннях прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, різний підхід держав-членів із застосування деяких положень та актуальність внесення змін. Водночас характерним для ЄС є інтенсивна організаційна діяльність Європейської комісії з посилення взаємодії суб'єктів права інтелектуальної власності, виробників, державних органів із протидії піратству, а також зосередження уваги на механізмах розширення доступу до легітимного цифрового контенту як альтернативи застосуванню засобів захисту.

Уведення положень кримінально-правового захисту прав інтелектуальної власності до Угоди *TRIPS* уперше на міжнародному рівні уніфікувало мінімальні вимоги до кримінального захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі у державах-членах ЄС. Однак Угода *TRIPS* не надала відповіді, що розуміється під комерційним масштабом порушення прав на торговельну марку, авторського права і суміжних прав. Це призвело до різного застосування Угоди у національних юрисдикціях. Різниця у кримінальних санкціях за порушення прав інтелектуальної власності, процесуальних діях у державах-членах ЄС обумовили намагання Європейської комісії гармонізувати кримінальне законодавство держав-членів. Позитивною рисою проекту Директиви про кримінальні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, стало визначення докладного переліку санкцій, а також рівня штрафів та обмеження волі при порушенні прав (2005).

Ухвалення директиви не було підтримано Європейським Парламентом і бізнесовими колами, що вказували на можливість застосування санкцій проти приватних осіб, які використовують об'єкти права інтелектуальної власності для власних цілей, невиправдане застосування кримінальних санкцій у випадку порушення прав на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, відсутність визначення суттєвих для кваліфікації злочину понять («комерційні масштаби», «замах на злочин» тощо). Це було одним із чинників включення положень щодо кримінального захисту у міжнародну угоду *ACTA* та намагання здійснити гармонізацію законодавства держав-членів шляхом ухвалення її ЄС. Порівняння кримінального законодавства України з проектом директиви свідчить про існування в Україні в цілому вищих стандартів захисту прав інтелектуальної власності, ніж запропоновані ЄС <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Положення проекту Директиви про кримінальні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, особливості його розгляду, а також порівняння його положень та законодавства України розглянуто у вид. (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 469–494).

У цьому розділі проаналізовано гармонізацію законодавства держав-членів ЄС, а також розглянуто відповідність законодавства України актам ЄС і положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ст. 230—243, 250—251).

## 5.1. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності

У другій половині 1990-х рр. підробка товарів і піратство набули міжнародного значення з обсягом реалізації продукції 5—7 % світової торгівлі. Таке становище мало значний негативний вплив на функціонування Єдиного ринку, оскільки разом із порушеннями торгівлі та конкуренції призводило до зниження інвестицій, втрати стимулів для творчості та інновацій, впевненості ділових кіл у розвитку бізнесу. Крім економічних та соціальних наслідків (втрата 100 тис. робочих місць у Спільноті щороку), піратство негативно впливає на споживачів, особливо це стосується охорони здоров'я та безпеки. Найвразливішими щодо піратства галузями промисловості за даними Міжнародної торговельної палати були, %: обробка даних — 35, аудіо-, відеоіндустрія — 25, виробництво іграшок — 12, фармацевтика — 6, парфумерія — 10, виробництво годинників — 5, фонографічна індустрія та виробництво моторів. У галузі програмного забезпечення наприкінці 1990-х рр. рівень піратства в ЄС досягав 46 % (Countering Counterfeiting, 1997). Дані Європейської комісії за 2000—2012 рр. свідчать про зростання випадків призупинення митного контролю товарів з підозрою на порушення прав інтелектуальної власності з 26 704 у 2005 р. до 43 572 у 2009 р. (Communication COM, 2011, P. 17) та 90 000 у 2012 р. У 2012 р. 70 % призупинення становили поштові та кур'єрські відправлення — свідчення збільшення обсягів електронної комерції (IPR Infringements: Facts and figures, 2014).

Незважаючи на виконання вимог Угоди *TRIPS*, учасником якої є ЄС, у державах-членах існували значні відмінності стосовно засобів охорони прав інтелектуальної власності. Зазначені розбіжності, за судженням Європейського Парламенту та Ради, завдавали шкоди правильному функціонуванню внутрішнього ринку та не дозволяли гарантувати надання рівноцінного рівня охорони прав інтелектуальної власності у всій Спільноті. Таке становище не сприяло вільному обігу всередині Внутрішнього ринку, а також не створювало сприятливого середовища для здорової конкуренції (п. 8 преамбули директиви 2004/48/ЄС).

Наявні розбіжності, за оцінкою Європейської комісії, призводили до послаблення дії законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності та до сегментування Внутрішнього ринку у цій сфері. Крім того, порушення прав інтелектуальної власності частіше виявляються пов'язаними з організованою злочинністю. Мережа Інтернет уможливує постійне розповсюдження піратської продукції по всьому світу.

Преамбула директиви 2004/48/ЄС визначає, що ефективне дотримання законодавства з охорони інтелектуальної власності має бути гарантованим конкретними діями на рівні Спільноти (п. 9 преамбули). Відповідно, метою дій Європейської комісії стало наближення законодавств держав-членів для гарантування високого, рівноцінного та однорідного рівня реалізації прав інтелектуальної власності на Внутрішньому ринку (п. 10 преамбули).

### **Особливості захисту прав інтелектуальної власності у державах-членах ЄС**

На міжнародному рівні Європейський Союз є стороною Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (1994), ухваленої під час Уругвайського раунду переговорів у рамках Світової організації торгівлі на підставі Рішення Ради 94/800/ЄС (ОВ L 336 від 23.12.1994, Р. 1). Угода містить значну кількість норм щодо захисту прав інтелектуальної власності (ст. 41—61).

Також держави-члени є учасниками низки міжнародних договорів з охорони інтелектуальної власності, де викладено положення щодо захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі Паризької конвенції про охорону промислової власності, Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів, Римської конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

Попри застосування Угоди *TRIPS* у державах-членах, як це показано у Пропозиції до директиви 2004/48/ЄС, суттєвими залишились відмінності законодавства на національному рівні<sup>2</sup>. Це стосувалося процедур припинення діяльності, пов'язаної з контрафактом або піратством (судові заборони); тимчасових заходів, що застосовуються переважно для забезпечення доказів; визначення рівня завданої шкоди. Законодавство держав-членів відрізнялося також у частині цивільних та кримінальних санкцій: інколи відсутні процедури з отримання інформації та видалення з ринку контрафактних товарів за рахунок порушника тощо (Капіца, 2005b, С. 76—79).

*Судові заборони.* Існувала відмінність у способах застосування судових заборон, в усуненні товарів із порушенням прав інтелектуальної власності та обладнання, що використовується для виробництва піратської продукції, у накладанні санкцій тощо. Ці відмінності досліджено у Пропозиції до Директиви Європейського Парламенту та Ради про заходи та процедури, покликані гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності (*COM (2003) 46 final*). Так, у Греції санкції не передбачали наявності в обов'язковому порядку вини та внаслідок цього могли бути спрямовані проти добросовісного порушника. У Швеції та Фінляндії санкції не застосовували до добросовісної особи. У Данії, Іспанії та Італії санкції не застосовували до особи, що використовує відповідні товари у приватних цілях без комерційної мети. У Нідерландах не винесли рішення про конфіскацію та знищення підробленої чи піратської про-

---

<sup>2</sup> Частина 3(с) Пропозиції до Директиви про заходи та процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності, *COM (2003) 46 final*.

дукції, якщо не встановлено особисту співучасть особи у порушенні авторського права, ця особа не займалася професійно виробництвом та розповсюдженням відповідних товарів і придбала їх винятково для особистих цілей. У Великій Британії прилади, використані для виготовлення піратських копій, могли бути знищені тільки, якщо особа, яка ними володіє, знала або мала підстави знати, що вони призначені для виготовлення контрафактної продукції. У ФРН обладнання, використане винятково або майже винятково для виробництва піратських копій об'єктів авторського права, могло бути конфісковано та знищено у випадку, коли воно є власністю пірата. Але відповідні норми не були передбачені щодо об'єктів промислової власності. У Нідерландах суди могли зобов'язати порушника видалити товари з порушеннями прав з ринку з відшкодуванням порушником витрат на ці заходи шляхом виплати компенсації покупцям (HR 23.02.1990, NJ 1990, 664 m. nt. DWFV (Nameco)), що було неможливим у решті держав-членів.

Суттєвою була відмінність у застосуванні попередніх судових заборон. Так, у Великій Британії відомою була практика застосування рішення в справі Антона Піллера<sup>3</sup>, згідно з яким можливими за рішенням суду є обшук та конфіскація доказів у приміщеннях гаданого порушника. Проте в інших країнах такий захід інколи вважали надто складним. Ефективним для застосування оцінювалося рішення у справі компанії *Doorstep*<sup>4</sup> (спрощений варіант рішення у справі Антона Піллера): можливість подавати запити на одержання документів та предметів без права проникати у приміщення. Інший захід, відомий як рішення про заморожування (абз. 1 ст. 25 Закону про цивільний процес Британії), або рішення у справі компанії *Mareva*<sup>5</sup>, використовувався для блокування банківських рахунків та інших активів відповідача, доки справу не розгляне суд. Законодавство Франції передбачало ефективні механізми отримання доказів (ст. L-332-1, L-521-1, L-615-5 та L-716-7 Кодексу інтелектуальної власності). Суб'єкт права у разі виявлення контрафактної продукції може вимагати рішення про конфіскацію у голови суду першої інстанції. Захід може застосовуватися в формі конфіскації шляхом описування або фактичної конфіскації товарів. Такий порядок передбачено і в Італії. У ФРН юридичні можливості отримання доказів були обмеженими. Вони стосувалися лише отримання доказів шляхом одержання заяв свідків, свідчень експертів та обшуку, але не поширювалися на документи чи аудит сторін. На відміну від інших держав-членів, в Австрії, Данії та Швеції не було передбачено ухвалення рішення про розслідування без заслуховування другої сторони.

Існували відмінності у традиціях і підходах застосування судами держав-членів тимчасових заходів. У Нідерландах запроваджено спрощену процедуру

<sup>3</sup> Справа Anton Piller KG проти Manufacturing Processes Ltd. [1976] 1 Ch. 55, [1976] R.P.C. 719.

<sup>4</sup> Справа Universal City Studios Inc. проти Mukhtar & Sons [1976] F. S.R. 252.

<sup>5</sup> Справа Mareva Compania Naviera SA проти International Bulk Carriers SA [1975] 2 Lloyd's Rep. 509.

*kort geding*<sup>6</sup>, яка вважається певною мірою заміником звичайних процедур у випадках порушень прав інтелектуальної власності. У Великій Британії звичним є застосування попередніх судових заборон, оскільки вирішальним чинником під час оцінювання судового рішення є здатність відповідача сплатити компенсацію, достатню для покриття втрат позивача, у разі коли рішення суду буде на його користь. У ФРН ставлення до попередніх судових заборон було досить обмеженим. Вони виносилися передусім у справах щодо торговельних марок у явних випадках контрафакції. У Франції було можливим застосування рішення про тимчасові заходи після того, як розпочата процедура по суті, але це траплялося відносно рідко, оскільки можна подати вимогу щодо описування або конфіскації контрафактних товарів, але водночас тимчасові заходи не дозволяють вимагати компенсації шкоди.

*Завдана шкода.* До обчислення завданої шкоди у державах-членах ЄС застосовувались три підходи: компенсація дійсних понесених втрат, вимога передачі прибутків, отриманих порушником, та сплата роялті, які були б нараховані, якби порушник запитав дозволу для користування. У більшості країн позивач може вибирати між трьома видами або принаймні між першим та третім, без підсумовування або змішування різних видів обчислення. Практичні особливості застосування кожного з підходів значно відрізнялись. Так, стосовно передачі прибутків у ФРН підставою для вимоги було положення Цивільного кодексу про реституцію прибутків, несправедливо отриманих внаслідок «відхилень у діяльності»<sup>7</sup>. У Великій Британії передавання прибутків вважають не відшкодуванням шкоди, а «заходом відновлення справедливості».

У Португалії у разі порушення авторського права під час обчислення відшкодування мали враховуватися доходи порушника. В Австрії завдана шкода від нелегітимного використання об'єктів авторського права могла обчислюватися відповідно до 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 була можливою лише за обтяжливих обставин (зловмисності). У Франції сторона, яка зазнала шкоди, мала право на отримання відшкодування не менше та не більше за дійсно зазанані втрати (ст. 1382 Цивільного кодексу).

До цього часу право на отримання інформації від відповідача щодо походження піратських товарів, шляхів збуту, участі третіх сторін було запроваджено у законодавстві лише в ФРН у Законі про торговельні марки (ч. 19 Закону) та у Законі про торговельні марки Бенілюксу (ч. 4 ст. 13 Закону).

<sup>6</sup> Ст. 289 Закону про цивільний процес (рішення суду *Hermsus*, 16 червня 1998 р. у справі С 53/96, Rec. 1998, P. I 3603).

<sup>7</sup> На запит щодо справи про підроблення промислових зразків висловився Федеральний суд (*BGH*, 02.11.2000): прибутки, одержані завдяки реалізації підробленої продукції, не мають зменшуватися на розмір накладних витрат.



Кримінальні санкції при цьому були різними не тільки стосовно рівня передбачених національним законодавством покарань, але й щодо підходу до обчислення штрафів. Згідно з Угодою *TRIPS* та національним законодавством держави-члени застосовують цивільно-правові засоби відшкодування та кримінальні санкції, що можуть передбачати навіть ув'язнення. Максимальні штрафи досить значні: від кількох тисяч євро (Італія, Люксембург) до 500 000 євро (Бельгія) і більше — 750 000 євро (Франція, для юридичних осіб). У Великій Британії закон не передбачав максимального розміру грошових санкцій. У деяких країнах максимум не встановлено, оскільки розмір обчислювали залежно від доходів порушника (скандинавські країни, Австрія та ФРН). Покарання ув'язненням становило від декількох днів до 10 років (Греція та Велика Британія).

Отже, у державах-членах існували значні відмінності у засобах забезпечення прав інтелектуальної власності, що обумовлювало актуальність ухвалення актів з гармонізації законодавства на рівні ЄС.

### ***Підготовка актів Спільноти у сфері реалізації прав інтелектуальної власності***

При розробці заходів Європейська комісія виходила з того, що підроблені та піратські товари можуть походити із-за меж Спільноти або вироблятися в її межах. У зв'язку з цим перші ініціативи ЄС щодо піратства було спрямовано на захист зовнішніх кордонів. Посилюючи положення регламенту Ради (ЄЕС) 3842/86 (1988), яким визначено заходи з запобігання випуску для вільного обігу контрафактних товарів (Council Regulation (EEC) № 3842/86, *OJ L* 357, 18.12.1986, P. 1), у 1994 р. Рада ухвалила регламент (ЄС) № 3295/94, яким визначено заходи з запобігання випуску для вільного обігу, експорту, ре-експорту або призупинення випуску контрафактних чи піратських товарів<sup>8</sup>. З часом вказаний регламент було доповнено суворішими вимогами (Council Regulation (EC) № 241/1999, Commission Regulation (EC) № 2549/1999). Однак ці акти стосувались лише переміщення підроблених та піратських товарів між третіми країнами та Спільнотою, вони не зачіпали переміщення товарів між державами-членами (Капіца, 2005а, С. 3—11).

Інші заходи стосувались лише певних галузей та були обмежені<sup>9</sup>. Зокрема, у Директиві 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

<sup>8</sup> Council Regulation (EC) No. 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, 17.06.1995, P. 2).

<sup>9</sup> Наприклад, у сфері авторського права: ст. 7 (спеціальні заходи захисту) Директиви 91/250/ЄЕС про правову охорону комп'ютерних програм; ст. 12 (санкції) Директиви 96/9/ЄС про правову охорону баз даних. У сфері промислової власності: ст. 98 (санк-

правами, санкцій та відшкодування (ст. 6—8). Проте вони були надані у загальному вигляді.

Водночас на рівні Спільноти не було ухвалено жодного документа горизонтальної дії, який би стосувався усіх об'єктів права інтелектуальної власності.

Пропозиції щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності були включені Європейською комісією до Зеленої книги з інновацій (*COM (95) 688 of 20 December 1995*) та Першого плану Комісії з інновацій у Європі (*COM (96) 589 of 20 November 1996*). Також були запропоновані заходи з доповнення програми боротьби з шахрайством, де зазначалося, що посилення боротьби з підробками та піратством є одним з напрямків боротьби з економічними злочинами (*COM (98) 278 of 6 May 1998*).

У 1998 р. Комісія запропонувала до обговорення Зеленої книгу «Боротьба з підробками та піратством на Єдиному ринку»<sup>10</sup>. У документі розглянуто питання впливу піратства на Єдиний ринок, можливі правові заходи з зупинення піратства: моніторинг приватного сектору, використання технічних засобів, санкції, адміністративне співробітництво між компетентними органами тощо. За Зеленою книгою, підроблення та піратство охоплювало всі вироби, процеси та послуги, вироблені або здійснені з порушенням прав на торговельну марку, комерційне найменування, промисловий зразок або модель, патент, корисну модель та географічне зазначення, авторського права та суміжних прав та права *sue generis* створювача бази даних (п. 1.4). Таке широке визначення, з точки зору Комісії, давало змогу охопити не тільки вироби, які копіюються шахрайським шляхом (*fakes*), але й вироби, ідентичні оригінальним, але вироблені у Спільноті без згоди суб'єкта права, зокрема вироби, випуск яких перевищує обсяги виробництва, погоджені суб'єктом права.

Заходи боротьби із піратством, передбачені Зеленою книгою, полягали в удосконаленні положень національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності шляхом гармонізації законодавства держав-членів, а також запровадження прав інтелектуальної власності Спільноти — торговельної марки Спільноти, права на сорт рослин Спільноти, промислового зразка Спільноти. Водночас мали бути вдосконалені заходи та процедури, пов'язані з реалізацією прав інтелектуальної власності. За суттєвого значення Угоди *TRIPS* з уніфікації таких заходів, не охоплені нею питання в державах-членах вирішувалися по-різному, інколи з суттєвою відмінністю правового регулювання. Законодавством ЄС також було не врегульовано випадки, коли вироби легітимно виготовляються за межами ЄС, проте ввозяться без погодження з суб'єктом права (паралельний імпорт).

Боротьба з піратством, за пропозицією Комісії, мала полягати у таких заходах.

ції) та 99 (тимчасові та застережні заходи) Регламенту 40/94 про торговельну марку Спільноти; ст. 89 (санкції за порушення) та 90 (тимчасові і застережні заходи) Регламенту 6/2002 про промислові зразки Спільноти.

<sup>10</sup> *COM (98)*. Green Paper Combating Counterfeiting and piracy in the Single Market.

1. *Посилення моніторингу приватного сектору* через моніторинг піратства, оцінку його рівня у межах Єдиного ринку, запровадження моніторингу у галузях та регіонах; укріплення співробітництва організацій і державних органів, що ведуть боротьбу з піратством, обмін даних стосовно порушень прав інтелектуальної власності або створення відповідної центральної бази даних (п. 5.1). Запропоновано розширити права організацій, які в інтересах своїх членів здійснюють боротьбу з контрафактними товарами, — надати їм права ініціювати судові процеси з захисту колективних інтересів, за які вони відповідають.

2. *Використання технічних засобів*. Технічні засоби мають суттєве значення для захисту та посвідчення істинності виробів або послуг: голограми, оптичні прилади, картки чипів, магнітні системи, біометричні коди, спеціальна фарба для друку, мікроскопічні наклейки тощо. З точки зору Єврокомісії, такі засоби відіграють роль фільтра для більшості підроблених і піратських товарів, але не обмежують діяльність організованих угруповань, які мають змогу виготовляти зазначені засоби. На думку ЄК, необхідним було уведення заборони на комерційну активність, пов'язану з виробництвом, імпортом, продажем, інсталяцією, утриманням, рекламою нелегітимних технічних засобів.

3. *Кримінальні санкції*. Найширшими були пропозиції Комісії щодо заходів з реалізації прав інтелектуальної власності та уведення санкцій з уточненням принципів захисту прав, визначених Угодою *TRIPS* (ст. 41—61 Угоди). У Зеленій книзі вказано, що всі держави-члени забезпечують захист від підробок та піратства кримінально-правовими засобами. Проте рівень і суворість санкцій істотно розрізняються у державах-членах. Для певних видів злочину подекуди зовсім не передбачено кримінальної відповідальності. Кримінальний процес має певні переваги перед цивільним — більше відлякує, дає змогу ефективніше збирати докази тощо. Саме кримінальний процес дозволяє простежити всі ланки ланцюга поширення піратської продукції. Інше питання — наскільки відмінності у кримінальному покаранні створюють передумови локалізації підроблення та піратства на Єдиному ринку (р. 5.3 Зеленої книги).

На рівні Спільноти були запропоновані ініціативи з уніфікації санкцій для різних видів порушень, що також стосується і сфери інтелектуальної власності (Communication on the role, *COM* (95) 162 of 3 May 1995). Виходячи з Повідомлення Комісії 1995 р., Рада ЄС у тому ж році схвалила Резолюцію про ефективне єдине застосування законодавства Спільноти та санкції, що мають застосовуватися у випадках порушення законодавства Спільноти на Внутрішньому ринку. У резолюції державам-членам було запропоновано застосовувати однакові санкції у разі порушення законодавства ЄС і національного законодавства (Council resolution, *OJ C* 188, 22.07.1995, P. 1).

4. *Цивільно-правові засоби захисту прав інтелектуальної власності*. Такі засоби, як зазначалось Комісією, є різними у державах-членах. Це стосується попередніх заходів, у т. ч. заходів із забезпечення доказів тощо. Вказано на доцільність використання досвіду застосування ордеру Антона Піллера (*Anton Piller Order*) та процедури *saisie-contrefaçon* (Велика Британія, Франція). Важливим питанням є зупинення порушення та запобігання новому порушенню.

Хоча базові принципи, що застосовуються в цьому випадку, у державах-членах є ідентичними, існує різниця в їхньому застосуванні. Зокрема, урахування інтересів третіх сторін, порядку, згідно з яким товари мають бути усунені з ринку (знищення, реекспорт тощо), або вилучення обладнання, що використовується для виробництва піратської продукції. Суди Данії, наприклад, застосовують вимогу до порушника про вилучення товарів з обігу його власним коштом. Є різниця у застосуванні штрафів за невиконання судового рішення про заборону, у розмірі відшкодування, що виплачує порушник, в інших засобах захисту прав.

На рівні Спільноти потрібно також вирішити питання застосування досвіду оприлюднення судових рішень у цивільних та кримінальних справах; отримання інформації про походження піратської продукції, канали її поширення та третіх сторін, залучених у виробництво. На час підготовки Зеленої книги, незважаючи на вимоги *TRIPS*, право на інформацію було запроваджено у законодавстві лише кількох держав-членів — ФРН та Бенілюксу.

*Юрисдикція судів.* Визначено, що важливим питанням є уточнення юрисдикції судів і права, що має застосовуватися для розгляду справ щодо піратства та піратства, які зачіпають декілька держав-членів. Римська конвенція про право, яке має застосовуватися, укладена державами-членами в 1980 р., стосується лише договірних зобов'язань (*OJ L 266*, 09.10.1980, Р. 1). Комісія розпочала роботу з підготовки доповнень до Конвенції стосовно недоговірних зобов'язань (*Rome II*). У цьому аспекті мали бути вирішені питання визнання та реалізації судових рішень.

Юрисдикція судів щодо цивільних та комерційних суперечок визначена Брюссельською конвенцією 1968 р.<sup>11</sup>, яка, однак, не стосується положень, які визначають юрисдикцію, визнання чи реалізацію судових рішень, що є чи будуть міститися в актах інституцій ЄС або національному законодавстві з імплементації зазначених актів Спільноти (ст. 57 (3) Конвенції.). Певні положення щодо порушень прав ухвалено у рамках актів ЄС щодо торговельної марки та промислового зразка Спільноти<sup>12</sup>. Однак відсутні будь-які положення, що стосуються порушень прав інтелектуальної власності у межах певної держави-члена.

Згідно з Брюссельською конвенцією, якщо відповідач не є доміцієм у державі-члені, юрисдикція визначається національним правом кожної держави-члена. Щодо делікту або квазі-делікту, то згідно зі ст. 5 (3) Конвенції суперечки мають визначатися «судом місця, де відбулось заподіяння шкоди». Це правило є альтернативою для позивача, який, відповідно до загального правила ст. 2 Конвенції, може подати позов у суді держави-члена, де є доміцієм відповідача. З точки зору Комісії, положення ст. 5 (3) та інших статей Конвенції

<sup>11</sup> Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (consolidated version), *OJ C 27*, 26.01.1998.

<sup>12</sup> Article 93(2) of Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark and Title IX of the Regulation (EC) No. 6/2002 on Community design.

мали б бути розширені. Відповідні пропозиції було внесено Єврокомісією у 1998 р. (Proposal for a Council Act, *OJ C* 33, 31.01.1998, P. 20).

Не вирішеним у законодавстві ЄС було питання, коли товари, вироблені в одній державі-члені, перетинають територію іншої держави-члена раніше, ніж перший раз розмішені на ринку Спільноти, із порушенням права інтелектуальної власності держави транзиту. Також судам було складно кількісно оцінювати шкоду, заподіяну суб'єкту права, коли підроблені або піратські товари, призначені для іншої держави-члена, тільки перетинають кордони держави, де знаходиться суд, що розглядає справу.

Комісія також відзначала необхідність уточнення принципу територіальності кримінального права, за яким застосовується кримінальне право держави, де відбувся 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 у цілях забезпечення правильної імплементації та застосування законодавства. Воно має бути розвиненішим від запропонованого Угодою *TRIPS*, яка передбачала влаштування в країнах-учасниках СОТ контактних пунктів для обміну інформацією та посилення співробітництва з питань торгівлі товарами, що порушують права інтелектуальної власності, між митними органами (ст. 69 *TRIPS*). Запропоновано, щоб в ЄС контактні пункти були створені як посередники не тільки між митними, а й усіма урядовими органами держав, відповідальними за питання порушень прав інтелектуальної власності, а також між бізнесовими асоціаціями. Відзначено актуальність запровадження інспектування представників компетентних органів однієї держави, що працюють над справами, які стосуються однієї або кількох держав-членів, в інших державах-членах. Пропонувалося запровадити спільні оперативні заходи щодо відслідковування переміщення відповідних товарів. Комісія, зі свого боку, має координувати європейські заходи, що стосуються хоча б двох держав-членів. Мають бути розроблені єдині підходи до збору та узагальнення інформації про рівень піратства. Комісія повинна кожні три роки готувати для Європейського Парламенту та Ради доповідь про ситуацію на Єдиному ринку та ефективність заходів, запроваджених різними органами. Також ЄК вважала за доцільне проаналізувати практику застосування Гаазької конвенції 1970 р. щодо кооперації між органами юстиції з отримання доказів у цивільних і комерційних справах, ратифікованою більшістю держав-членів (крім Бельгії, Данії, ФРН, Греції та Ірландії). У випадку ускладнення щодо її застосування мав бути підготовлений спеціальний акт Спільноти у цій сфері.

Після публікації Зеленої книги Єврокомісія отримала близько 145 пропозицій, що були об'єднані та опубліковані у підсумковій доповіді<sup>13</sup>. У березні 1999 р. у Мюнхені в Раді ЄС відбулась відкрита нарада з питань реалізації прав

<sup>13</sup> [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf)

інтелектуальної власності <sup>14</sup>, у листопаді 1999 р. — нарада експертів держав-членів. У лютому 1999 р. Європейський комітет з економіко-соціальних питань надав свій висновок щодо Зеленої книги (ОВ С 116, 28.04.1999, Р. 35), Європейським Парламентом з цього питання ухвалена резолюція у травні 2000 р. (ОВ С 41, 07.02.2001, Р. 56).

Після 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 на Внутрішньому ринку» <sup>15</sup>. Повідомлення підбило підсумки обговорення Зеленої книги з проблем піратства: ідеї Зеленої книги були підтримані діловими колами, професійними асоціаціями та урядовими органами держав-членів. Повідомлення містило план термінових заходів, для вирішення яких потрібна спеціальна директива, а також середньострокові заходи, що мали б бути реалізовані у горизонтальних ініціативах у сфері юстиції та внутрішніх справ. *Термінові заходи* включали:

- ухвалення директиви щодо посилення засобів реалізації прав інтелектуальної власності, де мали б бути удосконалені положення, передбачені Угодою *TRIPS*;
- запровадження програм навчання державних службовців, що працюють у сфері захисту прав інтелектуальної власності, у країнах-кандидатах, а також заходів, спрямованих на підвищення свідомості та поширення інформації;
- урахування успіхів країн-кандидатів у галузі боротьби з піратством під час вирішення питань щодо розширення ЄС;
- організацію дослідження з визначення методології збирання, аналізування та порівняння відомостей про рівень піратства;
- визначення контактного пункту на рівні Комісії для забезпечення зв'язку з різними департаментами Комісії, діяльність яких стосується питань піратства, та посилення зв'язків з цього приводу з іншими зацікавленими організаціями.

*Середньострокові заходи* передбачали:

- вивчення питання створення організаційного механізму адміністративної співпраці у боротьбі з піратством, зокрема між відповідними національними відомствами, а також зазначеними відомствами та Комісією;
- вивчення питання необхідності представлення пропозиції з гармонізації мінімального рівня покарання та розширення компетенції Європолу з цих питань, а також створення механізму доступу через Інтернет до судових рішень національних судів у зазначеній сфері.

Інші ініціативи стосувались удосконалення обміну інформацією та співробітництва між приватним сектором та державними органами, зокрема, че-

---

<sup>14</sup> [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/piracy/munchen.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/munchen.htm)

<sup>15</sup> 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.



рез поліпшення співпраці з питання вдосконалення та надання доступу до баз даних; поліпшення співробітництва між органами юстиції держав-членів; використання можливостей П'ятої рамкової програми досліджень та розробок для створення нових технологій і технічних засобів.

У січні 2003 р. Комісія виступила з Пропозицією Директиви Європейського Парламенту та Ради про заходи і процедури, призначені гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності (Proposal for a Directive, COM (2003) 46 final). Суттєвим було зазначення у проекті положень з надання доказів судовими органами однієї держави-члена іншій (ст. 7), забезпечення доказів до подання позову, запровадження права на отримання інформації про походження та канали збуту піратських товарів (ст. 8, 9). Проект містив положення про тимчасові та застережні заходи (ст. 10, 11), а також щодо вилучення товарів, видалення їх з каналів збуту та знищення (ст. 12–14), запобіжні та альтернативні заходи (ст. 15, 16), способи відшкодування, судові витрати, опублікування судових рішень (ст. 17–19). Запропоновано норми з уніфікації положень кримінального права, охорони технічних засобів (ст. 20, 21), розроблення кодексів поведінки, обміну інформацією (ст. 22, 24). 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 запропонованих заходів (ч. 1–3).

У жовтні 2003 р. Пропозицію розглянув Європейський економіко-соціальний комітет, який надав багато зауважень<sup>16</sup>. З точки зору Комітету, зміст Пропозиції не відповідав проголошеним у преамбулі ширшим цілям. Заходи, запропоновані проектом, можна розцінювати лише як перший крок у боротьбі з піратством. Неможливо погодитися з пропозицією запровадити однакові заходи і до кримінальних угруповань, і до окремих осіб, які свідомо чи несвідомо використовують підроблену продукцію, тінейджерів, які обмінюються записами музики через Інтернет тощо. Відповідні заходи мають відрізнятися для кожної групи суб'єктів, прав та економічного сектору.

Має бути визначено, що арсенал цивільно- та кримінально-правових заходів не повинен використовуватися для призупинення інновацій, зокрема в МСП. Є неприйнятним запропоноване обмеження 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 оплати завантажувальної системи та програми, мета яких — збереження секретності. Такі обмеження є вимушеними купівлями або продажем товарів з неповними функціями, що неприпустимо<sup>17</sup>. Є недоцільним уведення обов'язкового збору за чисті носії медіа-

<sup>16</sup> 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). OJ 2004/C 32/02.

<sup>17</sup> Зауважимо, що такий підхід принципово відрізняється від заходів, що запроваджували-

інформації, тим більше, якщо такі носії захищені від копіювання вбудованими технічними або програмними засобами. Для відповідних компаній краще спрямувати зусилля на розвиток дієвих комерційних моделей просування товару, ніж вбачати у всіх споживачах потенційних піратів.

Проект, як вважає Комітет, містить надто конкретні вимоги щодо відшкодування шкоди, зокрема обов'язок позивача надати докази доходів, одержаних відповідачем. Шкода не має відшкодовуватися у цивільних справах, якщо дійсної шкоди суб'єкту права нанесено не було, а місце мав лише намір порушити права. Але коли розгляд цивільної справи залежить від розгляду кримінальної справи, то намір щодо порушення прав має бути врахований. Комітет також зазначив, що хоча суди можуть у разі обмеженого терміну ухвалити рішення про попередні заборони з метою запобігання знищенню або усуненню доказів без заслуховування іншої сторони, таке заслуховування має бути здійснено пізніше за першої ж нагоди.

Вилучення майна або заморожування банківського рахунку може призвести компанію, обвинувачену помилково, до збідніння чи цілковитого видалення з ринку. Лише суди, які розглядають кримінальні справи, можуть ухвалювати рішення про вилучення банківських, комерційних або фінансових документів і надавати їх потім для використання у цивільному процесі. Крім знищення товарів має бути передбачено вилучення обладнання, що використовується для виробництва піратських або підробних товарів.

Кримінальні санкції треба накладати лише відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни. І тільки суд повинен мати право вирішувати, в якому обсязі опублікувати судові рішення: у повному або скороченому.

Комітет зазначав, що проект директиви не повинен ставати на заваді технічному реінжинірингу. Також застосування технічних засобів варто визнавати незаконним не на підставі можливості їхнього використання для обходу певної системи захисту, а з огляду на цілі, для яких вони використовуються. Такі ж засоби можуть використовуватися для легітимних цілей, наприклад приватного *back-up* копіювання. Обхід неправомірного технічного засобу для забезпечення 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 і гармонізації на рівні Спільноти лише цивільних та адміністративних способів захисту, застосування директиви лише до порушень, здійснених із комерційною метою, поважання права на захист, забезпечення надання та зберігання доказів, у тому числі охорони конфіденційної інформації (Bulletin EU 3-2004 Internal market (23/28)).

Водночас представник Єврокомісії вказав на необхідність кримінальних санкцій для серйозних, міжнародного масштабу, порушень прав інтелектуальної власності, здійснених з комерційною метою. Надалі Комісія передбачає вивчити можливість внесення пропозиції щодо кримінальних санкцій. Так,

---

ся на той час у США, з обмеженням через різні технічні заходи прав споживачів здійснювати приватне копіювання творів у цифровій формі тощо.

директива не заважає державам-членам застосовувати кримінальні санкції згідно з їхнім національним законодавством<sup>18</sup>.

Остаточна Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності була схвалена Радою у квітні 2004 р.<sup>19</sup>

### **Розвиток та практика застосування законодавства**

Ухвалення директиви 2004/48/ЄС розцінюється Комісією як важливий перший крок з упровадження горизонтальних інструментів боротьби з піратством. Через три роки після кінцевого строку імплементації директиви<sup>20</sup> держави-члени мають подати Комісії звіт щодо її імплементації. На підставі таких доповідей Комісія розробляє звіт про застосування цієї директиви з оцінкою ефективності вжитих заходів, а також оцінкою 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, у разі необхідності, пропозиції щодо зміни директиви (ст. 18 директиви).

Через рік після ухвалення директиви Комісія ухвалила Заяву щодо статті 2 Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (Statement by the Commission, *OJ L* 94, 03.04.2005, P. 37).

Заяву спрямовано на з'ясування певної невизначеності директиви у частині окреслення прав інтелектуальної власності, до яких її потрібно застосовувати. У Заяві визначено такі права інтелектуальної власності, на які, як вважає Комісія, поширена дія директиви: авторське право; суміжні права; право *sui generis* виробника бази даних; право творця топографій напівпровідникових виробів; право на торговельні марки; право на промислові зразки; патентні права, у т. ч. права, що виходять із сертифікатів додаткової охорони; географічні зазначення; права на корисні моделі; права на сорти рослин; права на фірмові найменування настільки, наскільки вони охороняються як виключні права власності національним законодавством.

У липні 2008 р. Рада ЄС ухвалила Повідомлення щодо імплементації стратегії прав промислової власності в Європі та у вересні 2008 р. — Резолюцію про всебічний європейський антиконтрафактний та антипіратський план (Communication from the Commission, *COM* (2008) 465/3).

Резолюція містила пропозиції до Єврокомісії здійснити заходи зі створення Європейської обсерваторії з питань контрафакту та піратства; поширення

<sup>18</sup> Intellectual property: Commission welcomes European Parliament support against counterfeiting and piracy. 9 March 2004, Press Release, IP/04/316 // <http://europa.eu.int/rapid>

<sup>19</sup> 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, 30.04.2004.

<sup>20</sup> 24 місяці з дати схвалення директиви, див. ст. 20 директиви.

інформації про контрафакт і піратську діяльність, особливо через Інтернет; підвищення обізнаності осіб, залучених до антипіратської діяльності, та споживачів, передовсім молодшого покоління; організація різних акцій, у т. ч. Європейського Дня обізнаності про небезпеку контрафакту.

Резолюція закликала Комісію та держави-члени до використання усіх можливих засобів боротьби з контрафактною та піратською продукцією. Серед них зазначено:

- ухвалення плану антипіратських митних дій на 2009—2012 рр. (див. 5.2);
- створення мережі екстреного обміну інформацією щодо контрафактної продукції;
- підтримка координації між інституціями, що займаються боротьбою з контрафактом і піратством, поширення кращої практики;
- вивчення ефективності регулювання забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності;
- підготовка пропозицій з посилення партнерства державних органів та приватного сектору;
- просування у боротьбі з піратством на міжнародному рівні через включення до міжнародних договорів, укладених ЄС, вимог стосовно захисту прав інтелектуальної власності та підтримка їхньої реалізації; участь у підготовці багатостороннього міжнародного договору з питань боротьби з контрафактом тощо.

Одночасно Комісія організувала проведення щорічних загальноєвропейських конференцій високого рівня з питань боротьби з піратством<sup>21</sup>. На конференції 2009 р. було конкретизовано завдання Європейської обсерваторії з питань контрафакту та піратства<sup>22</sup>. Обсерваторія має бути платформою для спільних заходів, обміну досвідом та інформацією щодо кращої практики реалізації прав. На неї покладено покращення якості інформації та статистики, пов'язане з піратством і контрафактною продукцією; виявлення та поширення кращих національних стратегій і досвіду забезпечення прав у державному і приватному секторах; підтримка поінформованості населення та бізнесу. Обсерваторія має працювати на основі підрозділів ЄК із залученням експертів із кожної держави-члена з оприлюдненням щорічної доповіді.

Цього ж року Комісія виступила з повідомленням «Підтримка забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності у Внутрішньому ринку» (Communication from the Commission, COM (2009) 467 final). У ньому проаналізовано дії на рівні ЄС, міжнародному та рівні держав-членів у галузі боротьби з піратством і визначено уточнені функції Обсерваторії з питань піратства, заходи адміністративної співпраці. Також запропоновано розширення співпраці з використанням сучасних інформаційних засобів поширення інформації, укладання добровільних угод між учасниками ринку, окреслено нагальні питання протидії піратству через мережу Інтернет.

---

<sup>21</sup> Internal market: Commission to hold conference on counterfeiting and piracy. IP/08/652. Brussels, 28 April 2008.

<sup>22</sup> High level conference on counterfeiting and piracy. IP/09/528. Brussels, 2 April 2009.

У березні 2010 р. Рада ухвалила Резолюцію про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності на Внутрішньому ринку<sup>23</sup>. Резолюція відзначає проблему недостатнього захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі, що має суттєві негативні наслідки для легального маркетингу медіа-продукції та розвитку європейської індустрії культури. Запропоновано посилити роль Європейської обсерваторії, розробити спільну методологію аналізу рівня піратства у державах-членах та покласти на Обсерваторію узагальнення відповідних даних і кращої практики держав-членів у боротьбі з піратством з публікацією щорічного детального звіту щодо впливу піратства на Внутрішній ринок. Резолюція закликає держави-члени розробити національні антипіратські стратегії; здійснити оцінку ефективності заходів, визначених директивою 2004/48/ЄС; проаналізувати можливість внесення доповненого проекту директиви щодо кримінальних засобів, спрямованих на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності з оцінкою впливу ухвалення директиви, витрат на її ухвалення і реалізацію, виконати аналізування позитивних сторін. Комісія, держави-члени, учасники мають активізувати діалог з укладання угод щодо добровільних заходів, спрямованих на зменшення піратства.

Зазначимо, що майже всі заходи, запропоновані Резолюцією, були визначені раніше директивою 2004/48/ЄС та іншими резолюціями.

Слід вказати, що хоча тема боротьби з контрафактом постійно обговорювалася в ЄС на різних рівнях, але до 2011 р. бракувало аналізування наслідків упровадження норм забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності у державах-членах, а також оцінки ефективності чинного законодавства. Незважаючи на неодноразові заклики до розробки методології оцінки рівня піратства, до цього часу його оцінку у державах-членах Комісія не здійснює. Розробку відповідної методології Комісія, після спроби 2002 р., запропонувала до тендеру через вісім років — у березні 2010 р. — знову. У 2012 р. компанія *RAND Europe* підготувала доповідь для Комісії «Вимірювання порушень прав інтелектуальної власності на Внутрішньому ринку» з аналізуванням різних підходів до вимірювання рівня піратства. Проте це не призвело до визначення підходів до оцінки рівня піратства у державах-членах з наведенням вказаного як завдання на майбутнє Планом дій ЄС «До переглянутого консенсусу щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності» 2014 року (Communication from the Commission, 2014, COM (2014) 392 final, P. 11).

Отже, ситуація з гармонізацією цивільно-правових способів захисту прав суттєво відрізняється від гармонізації митних заходів, для яких, крім детального щорічного моніторингу ситуації на загальноєвропейському рівні та у державах-членах, затверджуються докладні плани дій, що передбачають удосконалення законодавства, організаційну діяльність митних органів, партнерство з приватним сектором та суб'єктами права, міжнародну діяльність.

<sup>23</sup> Council resolution of 1 March 2010 on the enforcement of intellectual property rights in the internal market.

У 2010 р. ЄК на підставі звітів держав-членів і доповідей експертів Європейської обсерваторії з питань контрафакту і піратства підготувала звіт із застосування директиви 2004/48/ЄС (Капіца, 2014, С. 186—190). Найактуальнішими питаннями визнано особливості захисту прав в умовах цифрового середовища, використання судових заборон, процедури отримання та зберігання доказів (із врахуванням зв'язку між правом на інформацію та захистом приватних даних), уточнення виправних заходів, у т. ч. визначення вартості знищення контрафактних товарів і визначення збитків<sup>24</sup>.

1. *Особливості цифрового середовища.* Один із основних висновків застосування директиви — складність її застосування у разі порушення прав у цифровому середовищі: директива не спрямована на вирішення питань піратства в Інтернеті. Визначено, що це потребує додаткових досліджень і розгляду відповідних пропозицій.

2. *Проміжні заборони проти правопорушника.* Їх широке застосування характерне для всіх держав-членів. Проте обсяг доказів, що мають існувати для судових рішень, суттєво різний у державах-членах. Деякі суди не ухвалюють рішення про проміжні заборони до того, як порушення дійсно визнано. Вимоги до заявника щодо «надання всіх розумно наявних для рішення доказів, щоб з достатньою надійністю пересвідчитися в тому, що він є суб'єктом права та що порушується його право або таке правопорушення є неминучим» (ст. 9 (3)) інколи є вищими, ніж заявник може забезпечити на практиці.

3. *Судові заборони проти посередників.* За ст. 9 директиви судові органи держав-членів повинні мати право ухвалювати судові заборони проти посередників, чіїми послугами користуються треті особи для порушень авторського права і суміжних прав. Проте, як свідчать дані щодо імплементації директиви, деякі держави-члени інтерпретували це положення обмежено з можливістю судової заборони проти посередників під час судового процесу або після вирішення справи по суті, але не як застережний захід.

Звіти держав-членів свідчать, що судові заборони проти посередників використовуються досить часто, що пов'язано інколи з невідомістю осіб, які порушують права. Особливо важливим є, як підкреслено у звітах, використання судових заборон у справах, пов'язаних з Інтернетом. Так, заборони успішно використовують проти Інтернет-провайдерів для блокування доступу на сайти, де розміщено твори без дозволу суб'єктів права. Інколи заборони проти посередників складні у застосуванні, оскільки вони не є сторонами судового процесу (Естонія, Чехія). Також у деяких державах-членах не є можливим ви-

<sup>24</sup> Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights Brussels, 22.12.2010, COM (2010) 779 final; Commission staff working document. Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States. Accompanying document to the Report COM (2010) 779 final. Brussels, 22.12.2010, SEC (2010) 1589 final.



дання судової заборони, поки не встановлено відповідальності посередника. Проте ст. 11 та 8 (3) директиви не пов'язують видання судових заборон із відповідальністю посередника. Судові заборони проти провайдерів не мають на меті покарання та ґрунтуються на факті, що такі посередники у деяких випадках є в найкращому становищі для запобігання порушенню<sup>25</sup>.

На посередників поширена і дія положення ст. 11 щодо рішень по суті справи з можливою забороною посередникам надавати послуги третім особам, які порушують права інтелектуальної власності, не пов'язуючи це з можливою їх відповідальністю. У звіті підкреслено, що заборони проти посередників були новим елементом, імплементованим у законодавстві усіх держав-членів.

4. *Виправні заходи та судові рішення.* Ст. 10 директиви передбачає, що за рішенням судових органів товари, виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності, а також матеріали та засоби, які використано переважно для створення або виготовлення таких товарів, мають бути вилучені з комерційних каналів, «остаточно видалені» та знищені. Такі заходи здійснюються коштом правопорушника, якщо немає підстав для протилежного.

Практика застосування директиви виявила різний підхід щодо інтерпретації понять «вилучення» та «остаточне видалення» з комерційних каналів. Ці положення були новими для більшості держав-членів. В основному поняття «вилучення» інтерпретувалося як тимчасовий захід, що може бути переглянтий відповідно до остаточного рішення. Суд зазвичай зобов'язує відповідача відізвати товари у споживачів (оптових продавців, дистриб'юторів, роздрібних торговців тощо). «Остаточне видалення», звичайне у більшості держав-членів, є змістом кінцевого судового рішення. У Франції остаточне видалення застосовується як передумова для знищення. У деяких країнах терміни «вилучення» та «остаточне видалення» застосовують без визначення відмінностей (Греція, Іспанія, Румунія). Також є різний досвід застосування вказаних заходів як результату судового розгляду або як тимчасового заходу. У деяких державах-членах «вилучення» застосовується як тимчасовий захід (Польща, Данія), а у ФРН «вилучення» або «остаточне видалення» може бути здійснене тільки на підставі кінцевого судового рішення.

5. *Знищення товарів* за судовою практикою є виправним заходом, що застосовується найчастіше. Виникає питання: хто має нести витрати на знищення товарів та їхнє належне зберігання? Відповідно до ст. 10 директиви такі витрати можуть бути покладені на особу, визнану винною у порушенні. Однак практика свідчить, що такі витрати часто здійснюються суб'єктами права, яким потім надається право вимагати їхнього відшкодування у правопорушника. Так, зокрема, у випадку виявлення контрафактних товарів під час транспортування (транзит, митні склади тощо) відповідач звичайно невідомий. Щодо Інтернет-провайдерів, то вони зобов'язуються сплачувати витрати зі

<sup>25</sup> Інтерпретація цього положення викладена в п. 45 преамбули директиви 2000/31/ЄС та п. 59 преамбули директиви 2001/29/ЄС.

знищення товарів, лише коли вони є безпосереднім джерелом контрафакту або прямими співучасниками правопорушника.

6. *Повторне використання.* Вказані дії не були гармонізовані директивою. Практика щодо повторного використання товарів, вироблених із порушенням права інтелектуальної власності, суттєво розрізняється у державах-членах. В Італії знищення відбувається, коли повторне використання неможливе, в інших країнах повторне використання дозволено у виняткових випадках, у ще деяких не дозволено взагалі (Франція, Греція).

7. *Альтернативні заходи.* Ст. 12 директиви передбачає можливість лише виплати компенсації стороні у випадках, коли дії правопорушника були ненавмисними або недбалими. Положення було імплементовано Данією, ФРН, Польщею, Румунією, Швецією тощо, але у деяких країнах застосування цього положення можливе лише у вузьких рамках (ФРН).

#### 8. *Відшкодування.*

*Упущена вигода.* Упущену вигоду зазвичай визначають як прибуток, який міг би отримати суб'єкт права, якби не сталось правопорушення. Однак у деяких державах-членах не визначено — ціна оригінального чи контрафактного (піратського) товару має бути взята за основу. Інколи упущену вигоду важко довести, особливо коли обсяг продажу піратської продукції вищий за законний. Діяльність з порушення прав часто призводить до втрат щодо бренду, «винятковості» товарів та має наслідком зменшення попиту споживачів, заповдіння шкоди гудвілу.

*Доходи, отримані правопорушником.* Вимоги ст. 13 директиви щодо врахування доходів правопорушників були по-різному імплементовані законодавством держав-членів. У Словаччині прибуток правопорушника береться до уваги для обчислення збитків, у ФРН та Італії передавання прибутку порушника застосовується як альтернатива, коли прибуток є більшим за упущену вигоду, обчислену суб'єктом права. У країнах Бенілюксу за свідомого порушення передавання прибутків може бути присуджено як доповнення до відшкодування збитків. Більшість країн передбачає можливість ухвалення судового рішення про вилучення чи передавання прибутку порушника суб'єкту права, проте це часто можливо лише у випадку недобросовісної конкуренції.

З точки зору Комісії, у випадках, коли доходи правопорушників значно вищі, ніж збитки суб'єктів права, суди повинні мати змогу визначати відшкодування у розмірі, пропорційному одержаним правопорушником доходам.

Якщо правопорушник є юридичною особою та суб'єкт права не спромігся отримати відшкодування, оскільки у порушника відсутнє майно, його було ліквідовано або визнано збанкрутілим, потрібно оцінити можливість вимагати виплату компенсації керівником (за національним законодавством).

*Моральна шкода.* Судова практика свідчить, що збитки за завдання моральної шкоди зазвичай загалом є нижчими. Подеколи збитки за завдання моральної шкоди можуть призначатися лише у справах про порушення авторського права та у разі здійснення правопорушень фізичними особами (наприклад Естонія). В інших країнах відшкодування моральної шкоди можливе

лише у випадках правопорушень, вчинених навмисно або з необережності (Фінляндія). У Греції моральна шкода може бути присуджена лише у справах про порушення прав на торговельні марки. В Словенії моральна шкода може бути присуджена, навіть якщо не було завдано матеріальних збитків, зокрема за завдання психологічного стресу.

*Компенсація.* У більшості держав членів виплата компенсації є другорядним заходом, її вимагають, коли фактичні збитки важко визначити. Зазвичай компенсацію обчислюють на основі розміру роялті, які були б виплачені, якби порушник отримав ліцензію від суб'єкта права. Отримана інформація свідчить про існування сумнівів, чи варто компенсацію розцінювати як альтернативу визначенню упущеної вигоди або застосовувати лише коли збитки не можуть бути обчислені, як є в Угорщині, Латвії, Словаччині. Виплата компенсації застосовується лише, якщо не є можливим обчислити збитки. У Греції компенсацію неможливо отримати, наприклад, у справах про порушення прав на торговельні марки. У Великій Британії компенсація не використовується, хоча дозволено застосування альтернативних способів обчислення збитків на основі роялті або зборів.

Водночас, ст. 13 директиви розглядає виплату компенсації як можливу альтернативу відшкодуванню у розмірі фактичної шкоди, завданої суб'єкту права. Для цього враховуються втрата прибутків, неправомірні доходи, отримані правопорушником, інші фактори, не тільки економічні, наприклад моральна шкода (п. 1.1 (а)).

*Відшкодування у випадку ненавмисних порушень.* Ст. 13 (1) директиви передбачає виплату відшкодування у випадку навмисних дій правопорушника. Якщо правопорушник не знав або з істотних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення, директива рекомендує державам-членам передбачати можливість ухвалення судовими органами рішення про повернення доходів або виплату шкоди такою особою, розмір яких може бути встановлений заздалегідь. Деякі держави не розділяють умисне та не умисне порушення прав і передбачають зобов'язання з виплати відшкодування у всіх випадках. Проте вказане стосується переважно порушень авторського права і суміжних прав. У випадку порушення прав на патент відшкодування збитків можна вимагати лише за навмисного порушення.

*Додаткові відшкодування.* У багатьох країнах для певних видів порушень, особливо авторського права і суміжних прав, можна вимагати збільшених виплат, що розраховуються як подвійні чи більші роялті (ліцензійні виплати). Це запровадили Австрія, Бельгія, Чехія, ФРН, Греція, Польща, Румунія, Словенія тощо. У Польщі суб'єкт права може вимагати, щоб суд ухвалив рішення про сплату порушником належної суми, не меншої за подвійний розмір вигоди, отриманої порушником, до Фонду сприяння розвитку творчості, якщо порушення здійснено в рамках комерційної діяльності.

*Найкраща практика.* У доповіді «Відшкодування збитків у справах про порушення прав інтелектуальної власності», підготовленій експертами Європейської обсерваторії з питань контрафакту і піратства, використаної для

підготовки звіту стосовно директиви, викладено таку найкращу практику відшкодування збитків (Damages in intellectual property rights, 2009)):

- втрачені прибутки визначають як кількість контрафактних товарів, помножену на прибуток з одиниці товару;
- у разі застосування ліцензійних платежів як основи обчислення збитків ураховують стандартні ставки роялті, які існують у певному сегменті ринку;
- прибуток порушника визначають як різницю ринкової ціни оригінальних товарів та ціни контрафактних товарів;
- якщо не існує ринку для застосування ліцензування, то оцінка роялті враховує багаторазові правопорушення, а також вплив на репутацію інших факторів, наприклад стандартів безпеки, та визначається у розмірі 25 % ціни продажу;
- збитки у випадку грубої необережності порушника визначають як упущену вигоду від продажу справжніх товарів з додаванням упущеної вигоди від продажу супутніх послуг і збитків, завданих гудвілу.

*Основні проблеми визначення збитків.* Експерти Європейської обсерваторії визначають такі проблемні питання під час обчислення збитків. Із судової практики випливає питання, яку правову теорію слід використовувати, заявляючи грошові вимоги до порушника: це компенсація правовласнику за завдану шкоду чи неправомірне збагачення порушника (Естонія). Деякі суди ухвалюють рішення про відшкодування збитків, які враховують лише упущену вигоду без інших складових шкоди, понесеної правовласниками, або про відшкодування фіксованої суми без відповідного обґрунтування. Інколи суди дозволяють відшкодування збитків для покриття витрат, пов'язаних із виявленням та моніторингом правопорушення, а інші вважають, що такі витрати не є частиною шкоди. Моральну шкоду та шкоду, завдану репутації, часто недооцінюють.

Протиправна діяльність часто виглядає привабливою — ризик необхідності сплати значної суми збитків є не таким високим, тому багато порушників діють виходячи з того, що можливі збитки та судові витрати є просто витратами, пов'язаними з бізнесом. Тому запропоновано, щоб суб'єкти права могли вимагати як мінімум відшкодування прибутків порушника у зв'язку з тим, що прибутки порушника є зазвичай вищими за збитки суб'єкта права. Довести розмір збитків може бути досить важко. Подеколи суди вимагають доказів, які важко або неможливо надати. У Польщі, наприклад, збитки присуджують лише на основі тієї кількості контрафактних товарів, яку було вилучено (таким чином, часто ігнорується фактична їхня кількість).

Іншою загальною проблемою, яка безпосередньо не стосується прав інтелектуальної власності, — цивільне судочинство є тривалим, витратним та важким у багатьох державах-членах.

Щонайменше п'ять з опитаних експертів держав-членів відповіли, що відшкодування збитків не має стримувального значення, а двоє практиків відповіли, що відшкодування лише збитків є економічним стимулом для порушників. П'ятеро з опитаних стверджували, що відшкодування збитків має ней-

тральний вплив, а один з опитаних заявив, що збитки скоріше за все мають або нейтральний вплив, або є економічним стимулом. Лише меншість опитаних вказали, що збитки у цивільних справах мають серйозний (в Італії) або невеликий стримувальний вплив (у Румунії). У Швеції такий вплив відшкодування збитків у цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності набирає ваги, оскільки ухвалено низку рішень про відшкодування значних сум збитків. В Австрії збитки у цивільних справах загалом мають стримувальний вплив, оскільки мінімальний розмір збитків за протиправну поведінку удвічі більший за розумне роаялті.

Головні проблеми здійснення цивільного судочинства у справах про порушення прав інтелектуальної власності були названі юридичним підкомітетом Європейської обсерваторії на основі відповідей національних експертів (Damages in intellectual property rights, 2009, P. 13—14):

- відшкодування збитків не має стримувальної функції;
- труднощі із доведенням збитків (наданням доказів), відсутність гармонізованих підходів до визначення збитків, відсутність нормативних розмірів збитків;
- досить тривале судочинство, складність законодавства та процедур, спеціалізовані суди насправді не є спеціалізованими;
- нечітке врегулювання у законодавстві порядку присудження збитків за завдання моральної шкоди у випадку порушення прав інтелектуальної власності;
- відсутність досвіду;
- цивільне судочинство з питань інтелектуальної власності не є урядовим пріоритетом;
- проблеми з врахуванням відповідальності посередників;
- проблеми з транзитом контрафактних товарів;
- анонімність Інтернет-користувачів: Інтернет-піратство (враховуючи посередників, які отримують дохід від рекламування та здійснення незаконного обміну файлами і порушення авторських прав) є найбільш недослідженою сферою; помилковим є припущення, що завантаження недозволеного контенту з недозволених джерел лежить у сфері винятків щодо приватного копіювання;
- відсутність інтересу з боку поліції, прокуратури тощо;
- кримінальні способи захисту використовуються лише як останній засіб (в основному, коли існує загроза охороні здоров'я, наприклад підроблені ліки), кримінальні санкції існують тільки в теорії, неохоче їх застосовують;
- відсутність арбітражної процедури щодо вирішення доменних спорів, у деяких країнах реєстрацію доменних імен держава не регулює;
- небажання судів виносити рішення про повне відшкодування судових витрат, коли позивач не отримує повне відшкодування заявлених збитків;
- більшість населення не вважає правопорушення у сфері охорони прав інтелектуальної власності протиправною діяльністю.

У цілому директива мала значний позитивний ефект щодо гармонізації цивільно-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності в ЄС

(Капіца, 2011, С. 395—413). Проте очевидним є те, що директива не була призначена для порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, що потребує окремого розгляду. Важливим є розширення практики застосування судових рішень стосовно отримання інформації, тимчасових та застережних заходів стосовно посередників, особливо провайдерів Інтернет-послуг, що не має пов'язуватися з їхньою відповідальністю.

Розмір відшкодування, встановлений судовими органами, не завжди відповідає вимогам з запобігання майбутнім правопорушенням, що, зокрема, пов'язано з визначенням розміру відшкодування нижчим за рівень доходу, отриманого правопорушником. У зв'язку з цим доцільним є розгляд підходу, за яким суди повинні мати право визначати розмір відшкодування пропорційно отриманим порушником доходам, навіть якщо це перевищує збитки суб'єкта права.

Потребують уточнення поняття «вилучення» та «остаточне видалення» піратських (контрафактних) товарів із комерційних каналів». Необхідно уточнити, як застосовувати вказані заходи, якщо відповідні товари більше не перебувають у розпорядженні порушника. Іншими питаннями, які потребують уточнень, є удосконалення застосування судових заборон, процедур із отримання та зберігання доказів, уточнення змісту виправних заходів, включаючи вартість знищення та обчислення збитків.

Таким чином, практика застосування директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності виявила ряд проблемних питань, що треба взяти до уваги під час удосконалення цивільно-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Поширення піратства у цифровому середовищі та відсутність ефективних засобів протидії цьому у директиві 2004/48/ЄС призвели до ініціювання Комісією у 2010—2012 рр. низки досліджень та обговорень вказаної проблематики (див. розд. 1.2). Це стосується: захисту онлайн авторського права та захисту даних у певних державах-членах (03.02.2010); обміну інформації щодо контрафактної продукції та піратства (11.11.2010); аналізу розміщення та завантаження засобами Інтернет піратських копій (04.04.2011); проведення консультацій щодо повідомлення та заходів стосовно піратського контенту, що міститься на хост-серверах онлайн-посередників (04.06.2012); створення онлайн-ринку товарів та послуг із забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності (контент онлайн) (22.09.2009); підготовки Меморандуму розуміння стосовно продажу контрафактної продукції через мережу Інтернет (04.05.2011) тощо.

З урахуванням результатів імплементації директиви 2004/48/ЄС та проблем поширення в ЄС контрафактної продукції Комісія в 2011 р. у Повідомленні «Єдиний ринок прав інтелектуальної власності» запропонувала подальший план дій у сфері захисту прав інтелектуальної власності<sup>26</sup>. Вказане стосується:

---

<sup>26</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Single Market for



- перегляду директиви 2004/48/ЄС з метою запровадження ефективніших засобів захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет. На 2016 р. пропозиції щодо змін директиви подані не були;

- ухвалення змін до регламенту щодо митних заходів відносно товарів із підозрою на порушення прав інтелектуальної власності. Вказаний регламент № 608/2013 ухвалено 12.06.2013;

- ініціювання укладання виробниками та споживачами меморандумів про продаж контрафактних товарів через мережу Інтернет і подальших дій;

- передання повноважень Обсерваторії з питань контрафактної продукції та піратства Офісу гармонізації Внутрішнього ринку (з 2016 р. — Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу). Це передання було здійснено у липні 2012 р. відповідно до регламенту від 19.04.2012 № 386/2012 з визначенням завдань Офісу з підтримки співробітництва державних та приватних установ та організацій у боротьбі з піратством<sup>27</sup>;

- розробка централізованої бази даних *COPIS* для ефективного управління заявками компаній щодо митного контролю контрафактної продукції тощо.

У 2014 р. Комісія представила Повідомлення «Про переглянутий консенсус щодо реалізації прав інтелектуальної власності. План дій ЄС» (Communication from the Commission, 2014, *COM* (2014) 392 final). На відміну від давніших документів План передбачав переважно організаційні заходи, консультації та обговорення. Зокрема, організацію компаній із підвищення обізнаності щодо піратства; застосування експертизи ланцюжка поставок товарів як засобу запобігання порушенню прав; для попередження Інтернет-піратства — сприяння підписанню Меморандуму розуміння між сервіс-провайдерами, установами, що здійснюють платіжні розрахунки, поштовими та кур'єрськими службами для зменшення можливості рекламування піратської продукції та використання Інтернет-каналів; проведення консультацій і підготовка Зеленої книги з кращої національної практики фінансової підтримки МСП для захисту прав інтелектуальної власності та спрощення процедур захисту прав; вивчення та підготовка Зеленої книги з застосування зворотніх схем для кредитних і дебетових карт для нездійснення кінцевої сплати або для отримання компенсації за несвідомого отримання контрафактної продукції.

Окремий розділ плану було присвячено співробітництву державних установ. Передбачалося створити експертну групу з представників держав-членів з питань захисту прав для поширення кращої практики; здійснення навчання; підготувати керівництво для державних установ з кращої практики запобігання закупівель контрафактної продукції.

---

Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe». *COM* (2011) 287 final.

<sup>27</sup> Regulation (EU) No. 386/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 on entrusting the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights, including the assembling of public and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.

Також для кращого моніторингу та спрямування політики з захисту прав передбачалося у 2015 р. вийти з пропозиціями щодо підходів з визначення обсягу порушень прав інтелектуальної власності у секторах економіки, пов'язаних з об'єктами права інтелектуальної власності. Зауважимо, що це вже третя спроба Комісії налагодити систему оцінки піратства в межах ЄС<sup>28</sup>.

Характерною особливістю захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет у 2012—2016 рр. є зосередження уваги ЄК на можливостях легшого доступу до цифрового контенту в межах єдиного цифрового ринку ЄС та превентивних заходах. Це стосується директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними правами та багатотериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на внутрішньому ринку від 26.02.2014 та директиви 2012/28/ЄС про сирітські твори від 25.10.2012, ініціатив щодо удосконалення охорони авторського права в умовах цифрового ринку у Повідомленні Комісії «До сучасних більш європейських умов охорони авторського права» від 09.12.2015 (Communication from the Commission, 2015, COM(2015) 626 final) та інших документах (див. розд. 1.2).

Стосовно захисту прав документи містили лише декілька ініціатив. Повідомлення «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» від 06.05.2015 передбачала модернізацію захисту прав інтелектуальної власності у разі порушень зі значними наслідками для комерції. У повідомленні 2015 р. щодо умов охорони авторського права повторено ініціативи із саморегулювання учасників ринку, обговореночи доцільність внесення змін до законодавства стосовно порушень комерційного масштабу, а також передбачено вивчення та консультації щодо он-лайн платформ з *notice and action* механізмів та застосування принципу *take down and stay down*.

Як свідчать наведені матеріали, посилення стандартів захисту прав інтелектуальної власності є одним із основних пріоритетів ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, на що спрямована значна організаційна діяльність Єврокомісії. Провідні інструменти при цьому передбачають посилення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, особливо з урахуванням викликів цифрового простору, вдосконалення митного контролю за контрафактною продукцією, ініціювання спільних дій споживачів та виробників з контролю за поширенням контрафакту та визнання захисту прав інтелектуальної власності пріоритетом у відносинах з третіми країнами.

<sup>28</sup> Першу спробу розробити методіку оцінки піратства Комісія здійснила 2002 р. У 2012 р. був підготовлений Звіт «Вимірювання порушень прав інтелектуальної власності у Внутрішньому ринку (RAND Europe Report «Measuring IPR infringements in the internal market»), де проаналізовано приблизно 200 підходів щодо оцінки піратства та надані рекомендації, проте не було запроваджено моніторингу рівня піратства в ЄС за певною методикою.

### **Предмет та сфера застосування**

Директива 2004/48/ЄС стосується заходів, процедур і засобів, необхідних, аби гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності (ст. 1). Положення директиви мають застосовуватися без шкоди законодавству Спільноти або національному, за умови, що національне законодавство буде більш сприятливими для суб'єктів права. Директива не перешкоджає конкретним положенням, що стосуються дотримання прав, і виняткам, встановленим законодавством Спільноти у сфері авторського права та пов'язаних з авторським правом, зокрема у директиві 91/250/ЄЕС<sup>29</sup> (ст. 7) або у директиві 2001/29/ЄС<sup>30</sup> (ст. 2—6 та 8). Також директива не впливає на:

- положення Спільноти, якими регулюється суттєве законодавство щодо інтелектуальної власності, директиву 95/46/ЄС (Directive 95/46/ЄС, 1995, P. 0031—0050), директиву 1999/93/ЄС (Directive 1999/93/ЄС, 2000, P. 0012—0020) та директиву 2000/31/ЄС (Directive 2000/31/ЄС, 2000, P. 0001—0016) у цілому та ст. 12—15 останньої зокрема;
- міжнародні зобов'язання держав-членів, зокрема Угоду *TRIPS*, у тому числі ті, що стосуються кримінальних процедур і санкцій;
- жодне національне положення держав-членів стосовно кримінальних процедур або санкцій щодо правопорушень прав інтелектуальної власності (ст. 2).

### **Загальні зобов'язання щодо заходів, процедур і засобів**

Загальні вимоги до заходів, процедур і засобів, що визначають держави-члени, мають бути справедливими та неупередженими, не повинні без необхідності бути складними чи обтяжливими або обумовлювати невинуваті строки чи потребу зволікання. Вказані заходи, процедури та засоби мають також бути ефективними, пропорційними та переконливими і застосовуватись у такий спосіб, аби не виникали перешкоди для законної торгівлі та передбачалися гарантії проти зловживання ними (ст. 3). Наведені положення уточнюють та розширюють загальні вимоги до процедур, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності Угоди *TRIPS* (ст. 41 (2)), додаючи вимоги щодо «неупередженості», «ефективності», «пропорційності», «переконливості», відсутності перешкод для торгівлі та зловживання відповідними заходами.

<sup>29</sup> Директива Ради від 14 травня 1991 р. про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС). Ст. 7 присвячена спеціальним заходам охорони комп'ютерних програм.

<sup>30</sup> Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві. Ст. 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.

### ***Особи, які мають право вимагати застосування заходів, процедур і 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 і засобів. Окрім суб'єктів права інтелектуальної власності, інших осіб, які мають право на використання прав інтелектуальної власності, організацій колективного управління, до них віднесено професійні організації, за якими визнано у встановленому порядку право на представництво суб'єктів прав інтелектуальної власності. В Україні професійні організації могли представляти інтереси суб'єктів права інтелектуальної власності завжди на підставі статутних положень таких організацій або за інститутом представництва (гл. 17 ЦК України).

### ***Презумпція авторського права***

Директива повторює положення ст. 15 Бернської конвенції щодо презумпції авторства для того, щоб визначити, що саме такий підхід застосовується до суб'єктів суміжних прав стосовно об'єктів, що охороняються (ст. 5).

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. (ч. 3 ст. 38 Закону).

### ***Докази***

Директива, ґрунтуючись на положеннях ст. 43 Угоди *TRIPS*, визначає необхідність забезпечення можливості судовим органам на прохання однієї сторони ухвалювати рішення про надання доказів, що мають значення у разі порушення прав інтелектуальної власності та знаходяться у іншій стороні, без шкоди для охорони конфіденційних даних. Також за правопорушення, скоєне з комерційною метою, від держав-членів вимагається надання судовим органам компетенції на прохання однієї зі сторін ухвалювати рішення про передачу банківських, фінансових або комерційних документів, які знаходяться у іншій стороні, без шкоди для охорони конфіденційних даних (ст. 7). Зазначені положення у цілому відповідають статтям щодо витребування доказів: ст. 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. Вони дозволяють закритий розгляд справи, коли це стосується охорони державної, комерційної або банківської таємниці або коли сторони чи одна з них обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи (ст. 4-4 ГПК України), державної чи іншої таємниці, яка охороняється законом (ч. 3 ст. 6 ЦПК України). Проте закритий розгляд справи — це лише один із необхідних засобів збереження конфіденційності доказів.

*Захист прав інтелектуальної власності.* Ст. 230—243, 251 Угоди про асоціацію майже у повному обсязі містять положення директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Деякі з положень директиви надані у скороченій редакції. Але деякі положення директиви вилучені:

- зобов'язання щодо негайного повідомлення іншої сторони, якщо заходи з забезпечення доказів вжито без її заслуховування; можливість запровадження заходів за умови надання застави або адекватного забезпечення; визначення строку порушення справи після винесення рішення щодо забезпечення доказів<sup>31</sup> (заходи з забезпечення доказів, абз. 2 ч. 1; ч. 2, 3 ст. 7 директиви та ст. 234 Угоди про асоціацію);

- надання судовим органам права вимагати від заявника доказів, щоб пересвідчитись, що він є суб'єктом права, його право порушується або таке порушення є неминучим (ч. 4 ст. 9 директиви та ст. 236 Угоди про асоціацію); визначення строку порушення оправи по суті<sup>32</sup>; обумовлення заходів надання застави або іншого забезпечення (ч. 6 ст. 9 директиви) (попередні та попереджувальні заходи);

- у разі винесення судом рішення брати до уваги, що ухвалення виправних заходів має бути пропорційним тяжкості правопорушення (ч. 3 ст. 10 директиви та ст. 237 Угоди про асоціацію) (виправні заходи).

### **Тимчасові заходи**

*Угода TRIPS.* За Угодою *TRIPS*, тимчасові заходи передбачають ухвалення судами рішень про запобігання порушенням будь-якого права інтелектуальної власності і, зокрема, запобігання введенню до комерційних каналів під їхню юрисдикцією товарів, у тому числі імпортованих, відразу після проходження митного кордону, а також щодо збереження доказів стосовно інкримінованого порушення (ст. 50 (1) (a), 50 (1) (b) Угоди *TRIPS*).

У випадку запобігання порушенням і збереження доказів Угода вимагає запровадження тимчасових заходів до порушення судової процедури по суті справи із забезпечення, зокрема, заявником застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню, негайного повідомлення сторони, чиїх інтересів це стосується, негайно після їхнього виконання тощо.

У 2002—2003 рр., на час розробки проекту закону щодо змін законодавчих актів України відповідно до вимог Угоди *TRIPS*, ЦПК та ГПК України містили механізми забезпечення доказу та забезпечення позову (ст. 35—39 та 149—158 ЦПК України).

<sup>31</sup> Положення ст. 7 (3) директиви щодо строків порушення справи повторюють відповідні положення ст. 50 (6) Угоди *TRIPS*. Проте ст. 50 Угоди *TRIPS* містить норми щодо тимчасових заходів, а не доказів, викладені в ст. 43.

<sup>32</sup> Ч. 5 ст. 9 директиви та ст. 236 Угоди про асоціацію. У цьому випадку ст. 50 (6) Угоди *TRIPS* містить положення щодо скасування тимчасових заходів у зв'язку з тим, що судовий розгляд справи у визначені статтею строки не розпочався.

Найближчим за змістом до тимчасових заходів із запобігання порушенням прав інтелектуальної власності було забезпечення позову з можливістю накладання арешту на майно і грошові суми відповідача, заборони провадити певні дії тощо (ст. 152 ЦПК України в редакції до 18 березня 2004 р.). При цьому суд або суддя, допускаючи забезпечення позову, міг вимагати від позивача гарантування можливих для відповідача збитків (ст. 158 ЦПК України в редакції до 18 березня 2004 р), тобто надання відповідних гарантій відшкодування збитків відповідачу, які можуть виникнути унаслідок застосування заходів із забезпечення позову (Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. 2002. С. 40). Проте забезпечення позову могло провадитися лише з моменту порушення справи, виключаючи, таким чином, ухвалення термінових судових рішень до порушення судової процедури по суті.

У свою чергу забезпечення доказів (збереження доказів за Угодою *TRIPS*) могло здійснюватися і до подачі заяви щодо порушення справи<sup>33</sup>, проте способи забезпечення доказів, прямо визначені у кодексі (допит свідків, призначення експертизи, витребування та огляд письмових і речових доказів), були значно вужчі, ніж це вимагала Угода *TRIPS*. Забезпечення доказів не передбачало надання гарантій з боку заявника, а також відшкодування збитків у випадку безпідставних вимог щодо забезпечення.

У 2003 р. було ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності», яким вносилися зміни до десяти законів, включаючи ЦПК та ГПК України, відповідно до положень Угоди *TRIPS* (Відомості Верховної Ради України. 2003, № 35. Ст. 271).

Замість розширення інституту забезпечення позову розробники Закону запропонували ввести до процесуальних кодексів окремі розділи — глава 4-А «Запобіжні заходи» (ЦПК України) та розділ V-1 «Запобіжні заходи» (ГПК України).

Заява про запобіжні заходи могла бути подана раніше від позовної заяви. Відповідно до змін, внесених до кодексів, суд мав змогу зобов'язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, яка вносилася на депозит суду. Разом з тим, процесуальні кодекси передбачали лише кілька видів запобіжних заходів. За ЦПК України (ст. 62-2 в редакції до 18 березня 2004 р.):

- 1) огляд приміщень, у яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
- 2) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і перебуває у неї або в інших осіб (ЦПК України).

За ГПК України (ст. 43-2):

- 1) витребування доказів;

<sup>33</sup> Особи, які мають підстави побоюватися, що подача потрібних для них доказів стане згодом неможливою або утрудненою, мають право просити суд під час розгляду справи або суддю як до, так і після подачі заяви, забезпечити ці докази (ст. 35 ЦПК України в редакції до 18 березня 2004 р.).



- 2) огляд приміщень, у яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
- 3) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб (ГПК України).

При цьому як запобіжний захід не вказано заборону провадити певні дії, здійснювати платежі тощо, що необхідно для запобігання порушенням права інтелектуальної власності, зокрема для запобігання уведенню до комерційних каналів товарів із порушеннями прав інтелектуальної власності, на чому наголошує Угода *TRIPS*.

Новою редакцією ЦПК України від 18 березня 2004 р.<sup>34</sup> главу «Запобіжні заходи» було вилучено та розширено статті щодо забезпечення позову. Уведено можливість забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності (ч. 4 ст. 151). 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 суду (ч. 4 ст. 153). Заява про забезпечення позову, подана до позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання (ч. 2 ст. 153). У разі подання заяви про забезпечення позову до позовної заяви, заявник має подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня ухвали про забезпечення позову (ч. 5 ст. 151.). У разі ухвали без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито заходів забезпечення позову, негайно після її виконання (ч. 7 ст. 153.).

Позов забезпечується: накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; заборорою вчиняти певні дії; встановленням обов'язку вчинити певні дії; заборорою іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання тощо. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову (ст. 152).

Крім того, залишилися чинні норми щодо забезпечення доказів, у тому числі можливість забезпечення доказів до пред'явлення зацікавленою особою позову (ч. 3 ст. 133). Наведені норми в цілому відповідають вимогам Угоди *TRIPS* щодо тимчасових заходів. Зазначимо, що «забезпечення доказів» ст. 7 директиви, що є розвитком «збереження доказів» Угоди *TRIPS*, відрізняється за змістом від «забезпечення доказів» у ЦПК України. Ст. 7 директиви під забезпеченням доказів розуміє опис з вилученням або без вилучення зразків, конфіскацію товарів, матеріалів та інструментів, що використовувались у їхньому виробництві, пов'язаних із ними документів. Ці дії ближчі до видів забезпечення позову, визначених ЦПК. Єдине, що близько до вказаних дій зі способів забезпечення доказів за ЦПК, — це «огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням». Разом з цим ЦПК визначає, що «судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів», що теоретично дозволяє ухвалювати рішення про вилучення зразків тощо, однак, як зазначено вище, без

<sup>34</sup>Голос України, 18 травня 2004 р. № 89 та 20 травня 2004 р. № 91.

надання заявником застави або інших гарантій і без відшкодування заявником шкоди у зв'язку з безпідставним забезпеченням доказів.

Крім того, у супереч ст. 50 (4) Угоди TRIPS, ЦПК України не передбачає негайного повідомлення сторони, чиїх інтересів це стосується, про ухвалення заходів із забезпечення доказів, коли заява про забезпечення доказів розглядається без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення.

*Директива 2004/48/ЄС.* Тимчасові заходи Угоди TRIPS у директиві розширені положеннями ст. 7 «Заходи з забезпечення доказів» та ст. 9 «Тимчасові та застережні заходи». При цьому більш повним аналогом забезпечення доказів у директиві є забезпечення позову в ЦПК. Забезпечення доказів і тимчасові та застережні заходи за директивою перетинаються.

### **Забезпечення доказів**

Заходи із забезпечення доказів передбачають опис із вилученням або без вилучення зразків, фізичну конфіскацію товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів і інструментів, що використовувалися у виробництві або збуті зазначених товарів, та пов'язаних із ними документів. Такі заходи можна вчиняти без заслуховування іншої сторони, зокрема, коли ймовірно, що зволікання може спричинити невиправні збитки суб'єкту права або коли існує ризик руйнування доказів.

Держави-члени забезпечують, аби ці заходи могли бути обумовлені наданням адекватної застави або рівноцінного забезпечення з боку заявника, для того щоб забезпечити компенсацію будь-якої шкоди, завданої відповідачеві. Для запровадження заходів з забезпечення доказів заявник має порушити в розумний строк розгляд справи у компетентному судовому органі. За відсутності визначення певного строку він не має перевищувати 20 робочих днів або 31 календарний день, якщо останній термін буде довшим.

Якщо заходи з забезпечення доказів скасовуються або втрачають силу внаслідок дії або бездіяльності заявника чи у випадках, коли згодом виявляється відсутність правопорушення або загрози правопорушення, судові органи повинні мати можливість ухвалювати рішення про надання заявником, на прохання відповідача, компенсації у відповідній формі для відшкодування завданої шкоди (ст. 7 регламенту). Ці положення відповідають нормам із забезпечення позову ЦПК України та нормам щодо запобіжних заходів ГПК України.

### **Тимчасові та застережні заходи**

Положення щодо запобігання порушенням права інтелектуальної власності ст. 50 Угоди TRIPS були суттєво розвинуті у ст. 9 директиви «Тимчасові та застережні заходи». Порядок їхнього застосування загалом повторює норми директиви щодо забезпечення доказів. Це стосується, як і у випадку забезпечення доказів:

- можливості ухвалення 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 такими строками порушення, як для забезпечення доказів;

- можливості обумовлювати заходи наданням з боку заявника відповідної застави або забезпечення;

- у випадках скасування або призупинення заходів у зв'язку із судовою процедурою або бездіяльністю заявника, відшкодування заявником шкоди, завданої зазначеними заходами (ст. 9 (4)—(7)).

Тимчасові та запобіжні заходи за директивою передбачають:

- рішення про судову заборону, призначену запобігти будь-якому немичучому порушенню права інтелектуальної власності;

- заборону на певний час та, у відповідних випадках, якщо таке передбачено національним законодавством, за примусової сплати штрафу, продовження гаданих порушень цього права;

- обумовлення продовження порушень наданням гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права;

- застосування цих заходів проти посередника, чії послуги використовує третя особа 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, — ухвалення 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 докази щодо загрози не отримання компенсації. З цією метою компетентні органи можуть ухвалювати рішення про передавання банківських, фінансових, комерційних документів або про належний доступ до відповідної інформації.

Такі заходи в цілому відповідають заходам із забезпечення позову ЦПК України та запобіжним заходам ГПК України, але необхідно внести певні уточнення, що стосуються: обумовлення продовження порушень наданням гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права; застосування відповідних заходів до посередника, чії послуги використовує третя особа для порушень права інтелектуальної власності.

Однак основною відмінністю, на наш погляд, є те, що норми Угоди *TRIPS* і директиви акцентують увагу саме на діях судових органів з термінового запобігання порушенням права інтелектуальної власності.

Ст. 43-1 ГПК України визначає підстави вжиття запобіжних заходів: якщо подача потрібних доказів стане згодом неможливою або утрудненою; є підстави вважати, що права особи порушені або існує реальна загроза їх порушення.

Проте, хоча термінове припинення порушення прав інтелектуальної власності вміщується у рамки забезпечення позову, — відповідні рішення суду до

подання позовної заяви мають прийматися не тільки для полегшення чи унеможливлення виконання судового рішення, а й для термінового запобігання порушенням. У цьому плані акцент ЦПК України на забезпеченні позову до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності (ст. 151) мав сенс.

У зв'язку із зазначеним, доцільним є доповнення ст. 43-1 «Підстави вжиття запобіжних заходів» ГПК України положенням щодо вжиття таких заходів, у тому числі для запобігання порушенням права інтелектуальної власності. Таке доповнення було б реалізацією вимоги ст. 432 ЦК України щодо можливості суду у випадках та порядку, встановлених законом, постановити рішення про «застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності...». Також доцільним є розширення переліку запобіжних заходів, визначених ст. 43-2 ГПК України, такими заходами: заборона вчиняти певні дії; встановлення обов'язку вчинити певні дії; заборона іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання тощо.

### **Право на інформацію**

Ст. 9 директиви «Право на отримання інформації» доповнює відповідну ст. 47 Угоди *TRIPS* та стосується права суду вимагати від порушника інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та поширенні товарів і послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження. Директива уточнює, до яких осіб застосовується право на отримання інформації, а також яка інформація має надаватися. До зазначених осіб входять особи, які володіють товарами, використовують або надають послуги, виробленими (наданими) з порушенням прав інтелектуальної власності та інші особи, залучені до виробництва таких товарів (надання послуг).

Інформація, що має бути надана, може включати імена та адреси виробників, виготовлювачів, дистрибуторів, постачальників та інших попередніх володільців товарів або послуг, а також оптових та роздрібних торговців, яким вони призначені; інформацію про вироблені, виготовлені, поставлені, отримані або замовлені кількості, а також про ціну, отриману за відповідні товари або послуги.

Зазначено певні умови надання такої інформації: це має відбуватися без шкоди для інших положень законодавства, які наділяють суб'єктів права ширшими правами на отримання інформації. Визначено порядок поведінки з інформацією, що повідомляється у ході цивільних або кримінальних процедур, відповідальність за зловживання правом на отримання інформації, яка стосується охорони конфіденційності джерел інформації або персональних даних тощо.

ЦПК і ГПК України надають суду право витребування доказів, а ЦПК — також право виклику свідків для з'ясування питань, що стосуються справи. З'ясування питань, зазначених у директиві, відбувається під час дізнання у

ході порушення кримінальної справи. 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, обумовлює доцільність уведення уточнень до законодавства України<sup>35</sup>, відображення цих питань у рекомендаціях Верховного Суду України.

### ***Заходи, що впливають із рішення справи по суті: виправні, альтернативні, судова заборона***

*Виправні заходи.* Директива передбачає, що суд, ухвалюючи рішення по суті справи, повинен мати компетенцію для ухвалення рішення про: вилучення з комерційних каналів товарів з порушенням прав інтелектуальної власності; остаточне видалення їх із комерційних каналів; знищення таких товарів.

Судові органи ухвалюють рішення про вжиття цих заходів за кошти правопорушника, якщо немає підстав для протилежного.

Новим ЦК України передбачено можливість судових рішень щодо вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 432). ЦПК та ГПК України не містять норм, що заперечують у позовній заяві зазначати вимогу знищення товарів і здійснити заходи із вилучення та знищення товарів коштом правопорушника. Проте прямо знищення товарів як один зі способів захисту права інтелектуальної власності ЦК України не було передбачено. Винятком є контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, відносно яких частиною четвертою ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачена відповідна компетенція судів.

Урегулювання питань знищення товарів із порушенням прав інтелектуальної власності за митним законодавством розглядається у розд. 5.2.

Враховуючи пряму вказівку директиви щодо знищення товарів із порушенням права інтелектуальної власності, було запропоновано доповнити ст. 432 ЦК України положеннями про можливість знищення товарів; вилучення та знищення товарів коштом правопорушника, а також внести зміни до підзаконних актів України, що визначають порядок поводження з товарами, вилученими за рішенням суду (Право інтелектуальної власності / За редакцією Ю.М. Капіци. Київ: Слово, 2006. С. 440, 531). Вказане було здійснено з ухваленням змін до ЦК України та КК України 31.05.2007 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 2007).

*Судова заборона.* Директива передбачає обов'язок держав-членів забезпечити, щоб судові органи разом із ухваленням судового рішення про порушення права інтелектуальної власності могли ухвалити рішення про судову

<sup>35</sup> Див. ст. 8 директиви 2004/48/ЄС. Відповідні повноваження суду в українському законодавстві визначено лише для об'єктів авторського права та суміжних прав (ст. 52 Закону України «Про авторське право та суміжні права»).

заборону для запобігання продовженню зазначеного правопорушення. Якщо це передбачено національним законодавством, невиконання рішення щодо судової заборони тягне за собою стягнення штрафу для забезпечення її виконання. Такі ж норми мають застосовуватися і для посередників, чії послуги використовували треті особи для порушення права інтелектуальної власності (ст. 11). Припинення дій, що порушують право, є одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів, установлених ЦК України (ч. 2 ст. 15).

Однак законодавство не містить прямо вказівки на можливі заборони дій разом зі встановленням штрафу у випадку можливого продовження таких дій, що доцільно врахувати у ст. 432 ЦК України «Захист права інтелектуальної власності судом».

*Альтернативні заходи.* Директива визначає можливість держав-членів передбачати, що у відповідних випадках і на прохання особи, до якої можуть бути вжиті виправні заходи та судова заборона, судові органи можуть ухвалювати рішення про виплату грошової компенсації стороні, що зазнала шкоди, замість застосування заходів і заборони, якщо дії зазначеної особи не були навмисними або недбалими, коли вжиття зазначених заходів може спричинити непропорційну шкоду та коли виплата грошової компенсації стороні, що зазнала шкоди, уявляється достатнім відшкодуванням (ст. 12).

Законодавство України не містить норм, які б суперечили викладеним положенням. Але враховуючи наявність цих положень у директиві, доцільно внести відповідні доповнення до ст. 432 ЦК України.

### ***Відшкодування та судові витрати***

*Відшкодування.* Директива суттєво уточнює способи відшкодування заподіяної у випадку порушення прав інтелектуальної власності шкоди у порівнянні зі ст. 48 Угоди *TRIPS*. Встановлюючи розмір відшкодування, судові органи повинні:

1. Врахувати усі належні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, у тому числі втрата прибутків, спричинена 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.

2. Встановлювати компенсацію шкоди як паушальну разову суму, не меншу за розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він запитав дозволу на використання прав інтелектуальної власності, про які йдеться — як альтернативу до вказаного вище п. 1 у відповідних випадках.

3. Коли правопорушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення, держави-члени можуть передбачати можливість ухвалення судовими органами рішення про повернення доходів або виплату шкоди, розмір яких міг би бути встановлений заздалегідь (ст. 13).

ЦК України передбачає можливість при порушенні цивільних прав і інтересів відшкодування збитків, а також відшкодування моральної (немайно-



вої) шкоди (ч. 2 ст. 15). Крім того, до спеціальних способів захисту, встановлених у випадку порушення прав інтелектуальної власності, належить застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення (ч. 2 ст. 432). Закон, у свою чергу, встановлює розмір разового стягнення (компенсації) лише у разі порушення авторського права та суміжних прав у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат (ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Таким чином, у законодавстві України відсутні положення щодо: сплати як альтернативи відшкодування збитків компенсації як паушальної суми, не меншої за розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник; сплати порушником шкоди або повернення доходів, розмір яких міг би бути встановлений заздалегідь (тобто у випадку звичайного укладання ліцензійного договору або договору про передачу прав), коли порушник не знав або зі зрозумілих причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення.

Ураховуючи позитивну практику застосування судами відшкодування у вигляді компенсації для об'єктів авторського права і суміжних прав, доцільним є збереження такого підходу з поширення меж розміру стягнення (компенсації) на інші об'єкти права інтелектуальної власності із 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 нормам ЦПК та ГПК України.

### ***Опублікування судових рішень***

Директива запроваджує для судових органів можливість ухвалювати рішення (на прохання заявника та коштом правопорушника) про заходи, необхідні для поширення інформації, яка стосується рішення, у тому числі оголошення рішення та його повне чи часткове опублікування. Можливим є здійснення інших додаткових публічних заходів, адекватних обставинам кожного випадку, у тому числі опублікування помітних оголошень. Ст. 432 ЦК України визначає одним зі способів захисту прав інтелектуальної власності «опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення».

Виходячи з директиви цю норму доцільно уточнити із зазначенням можливості поширення відомостей також іншими за засоби масової інформації способами.

### ***Кодекси поведінки***

Директива приділяє значення розробленню підприємницькими або професійними об'єднаннями чи організаціями кодексів поведінки на рівні Спільноти з метою сприяння дотриманню прав інтелектуальної власності.

ті. Зокрема, вони рекомендують зазначати на оптичних дисках код, що вказуватиме на його походження (ст. 17).

Спеціально законодавчі акти України не визначають розроблення таких кодексів обов'язком об'єднань чи організацій. Уявляється, що Розроблення відповідних кодексів може бути ініційовано Указом Президента України стосовно питань удосконалення захисту прав інтелектуальної власності.

## **Висновки**

1. Ухвалення Директиви про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 2004 р. стало результатом десятилітніх зусиль Європейської комісії з запровадження єдиних стандартів щодо цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності.

Незважаючи на безумовну підтримку ідеї посилення захисту прав інтелектуальної власності з боку держав-членів, Європейського Парламенту, шлях до ухвалення директиви був досить складним, кінцева редакція постала компромісом між бажанням Єврокомісії застосувати жорсткіші стандарти та побоюваннями Європарламенту, Економіко-соціального комітету щодо використання санкцій для обмеження інновацій, а також у випадках ненавмисного використання підробної продукції; порушення права особи на приватне копіювання, прослуховування записів на різних видах пристроїв, для заборони технічного реінжинірингу, видалення з ринку компаній-конкурентів. Суттєвим було намагання держав-членів зберегти компетенцію у певних питаннях, зокрема стосовно кримінально-правових способів захисту.

2. Роль директиви є беззаперечно провідною у гармонізації цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності у Європі. Вона поширює на більшість держав-членів способи і механізми захисту, раніше успішно використані лише деякими країнами: попередні заходи, заходи із забезпечення доказів (особливо до подання заяви про розгляд справи по суті); способи відшкодування; можливість судів ухвалювати певні виправні, альтернативні рішення, рішення з заборони; забезпечення права на інформацію тощо.

Положення директиви увійшли до угод про асоціацію з Україною, Грузією, Молдовою, та були використані для посилення захисту прав інтелектуальної власності в країнах Східної Європи.

У той же час результати імплементації директиви свідчать про певні її обмеження, різну практику застосування та необхідність уточнень. Так, директива не була призначена для врегулювання порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, що потребує окремих правових рішень. Потребує гармонізації практика застосування директиви з вживання тимчасових та застережних заходів стосовно посередників, особливо провайдерів Інтернет-послуг. Розмір відшкодування часто визначається нижчим за рівень доходу, отриманого правопорушником. У зв'язку з цим пропонується підхід, за яким суди повинні мати право визначати розмір відшкодування пропорційно отриманим порушником доходам, навіть якщо це перевищує збитки суб'єкта права.

Потребують уточнень поняття «вилучення» та «остаточне видалення» піратських (контрафактних) товарів з комерційних каналів; питання застосування судових заборон, процедур з отримання та зберігання доказів; змісту виправних заходів, у т. ч. витрат на знищення контрафактних товарів тощо.

3. Аналіз відповідності положень директиви 2004/48/ЄС та законодавства України свідчить, що більшості положень директиви відповідають норми законодавства України. Це, насамперед, пов'язано зі значною роботою, виконаною у 2002—2003 рр. у зв'язку зі змінами законодавства відповідно до вимог Угоди *TRIPS*. Більше того, певні цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності перевищують відповідні стандарти держав-членів ЄС, а актив, аналогічних за жорсткістю законодавству України щодо лазерних дисків, немає ні в європейських, ні в інших країнах світу<sup>36</sup>.

У той же час окремі положення законодавства України, виходячи з практики ЄС, вимагають уточнень та доповнень (Огляд стану адаптації законодавства України, 2006; Право інтелектуальної власності, 2006, С. 428—440, 531—532). Деякі із цих пропозицій було втілено у Законі від 31 травня 2007 року № 1111-V, що розширив компетенцією судів стосовно знищення товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг із порушенням права інтелектуальної власності, а також матеріалів і знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності<sup>37</sup>.

Доцільним є:

3.1. У зв'язку з тим, що розмір разового грошового стягнення за ЦК України (п. 5 ч. 2 ст. 432) визначається відповідно до закону, а, за винятком об'єктів авторського права та суміжних прав, законами України щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності не встановлено розмір такого стягнення, внести відповідні зміни до законів щодо охорони винаходів, корисних моделей, топографій інтегральних мікросхем, знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів<sup>38</sup>.

3.2. Привести види запобіжних заходів ст. 43-2 ГПК України у відповідність зі ст. 50 Угоди *TRIPS* та ст. 9 директиви 2004/48/ЄС, передбачивши, що такі заходи включають заборону вчиняти певні дії, у тому числі дії щодо порушення права інтелектуальної власності, а також встановлення обов'язку вчинити певні дії.

3.3. Підготувати роз'яснення щодо застосування забезпечення позову (ЦПК України) та запобіжних заходів (ГПК України) стосовно посередників, зокрема Інтернет-провайдерів.

<sup>36</sup> Див., наприклад, п. «г» ч. 2 ст. 52, ч. 3, абз. 2 ч. 4 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також: У. Капіца. 2002. Р. 15—27. (*Каніца Ю.* 2002. С. 11—23.)

<sup>37</sup> Ст. 432 ЦК України. Зміни внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ» (Відомості Верховної ради України. 2007. № 44. Ст. 512).

<sup>38</sup> Беручи до уваги положення ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (п. б ч. 1, ч. 2 ст. 13 директиви 2004/48/ЄС).

3.4. Внести зміни до порядку забезпечення позову у ЦПК України стосовно надсилання копії ухвали про вжиття заходів забезпечення позову особі, щодо якої вжито відповідних заходів, негайно після її виконання (а не після її постановлення)<sup>39</sup>.

3.5. У законах щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності зазначити, що для визначення суми компенсації можна брати до уваги розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він запитав дозвіл на використання прав інтелектуальної власності (п. б ч. 1 ст. 13 директиви 2004/48/ЄС). Визначити, що коли правопорушник не знав або зі зрозумілих причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення, можливим є ухвалення судовими органами рішення про повернення доходів або виплату шкоди, розмір яких може бути встановлений заздалегідь (ч. 2 ст. 13 директиви 2004/48/ЄС). Коли негайне припинення порушення прав інтелектуальної власності є ускладненим у зв'язку з питаннями безпеки тощо, визначити можливість надання гарантій, призначених забезпечити компенсацію.

3.6. Уточнити у ЦК України з урахуванням практики застосування директиви 2004/48/ЄС особливості відшкодування збитків у разі, якщо доходи правопорушників вищі за розмір заподіяних збитків.

3.7. Разом зі встановленою ЦК України (ст. 432; див. також ст. 15 директиви 2004/48/ЄС) можливістю опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення передбачити можливість розповсюдження інформації також і іншими способами, ніж у засобах масової інформації.

3.8. Передбачити можливість суду виносити рішення щодо надання від осіб, які порушують право інтелектуальної власності, інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та поширенні товарів, вироблених або уведених у цивільний оборот із порушенням права інтелектуальної власності, про канали розповсюдження таких товарів, їхню ціну, вироблені, виготовлені, поставлені, отримані або замовлені кількості.

3.9. Уточнити норми зі збереження конфіденційності доказів під час їхнього судового розгляду.

Зазначимо, що пропозиції 3.1, 3.4, 3.5, 3.7—3.9 були викладені ще у 2005 р. (Капіца, 2005d, С. 66—70), обговорювались та розвивались у низці наукових публікацій, зокрема увійшли до доповіді Верховній Раді України «Про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» за 2006 рік (Капіца, 2007, С. 116—147).

Важливо, як неодноразово раніше підкреслено у вказаних публікаціях, визначити, що негайне припинення порушень прав інтелектуальної власності через застосування тимчасових заходів до подання позову по суті справи варто розглядати не як засіб забезпечення доказів або забезпечення позову, а як один

---

<sup>39</sup>У ч. 5 ст. 154 ЦПК України. Див. також ст. 7 директиви 2004/48/ЄС, ст. 43-4 ГПК України.

із засобів захисту прав інтелектуальної власності, як це визначено ч. 2 ст. 432 ЦК України (застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності).

## **5.2. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності**

### ***Причини гармонізації та підготовка актів Спільноти***

Значний обсяг продажу товарів із підробленими торговельними марками на території держав-членів привів до ухвалення в 1986 р. Регламенту Ради (ЄЕС) № 3842/86 від 1 грудня 1986 року про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу контрафактних товарів<sup>40</sup>. Регламент запровадив контроль за контрафактними товарами, визначеними як товари, що без дозволу маркіровані торговельною маркою, ідентичною зареєстрованій у державах-членах або такою, яка за суттєвими ознаками не відрізняється від зареєстрованої торговельної марки. Митні органи мали право призупиняти випуск товарів на 10 днів, якщо їхній вигляд відповідає опису фальсифікованої продукції у заяві суб'єкта права інтелектуальної власності (суб'єкта права).

Для визначення моделі митного контролю ЄК вивчала діяльність митних органів США щодо зупинення випуску товарів із підробленими торговельними марками, а також деяких країн ЄЕС. У 1984 р. лише Франція, ФРН, Ірландія та Велика Британія застосовували призупинення випуску товарів, що надходять за імпортом, але митні процедури щодо контрафактних товарів у цих країнах були істотно різними<sup>41</sup>.

Таким чином, ухвалення регламенту № 3842/86 призвело до запровадження уперше митного контролю за контрафактною продукцією у більшості держав-членів, а також уніфікації національного законодавства.

Особливістю розвитку актів ЄС з митного контролю стало вивчення помилок і негативного досвіду застосування першого регламенту, поступове розширення сфери застосування, винайдення власних механізмів спеціального поводження з товарами, відносно яких є підозра щодо порушення прав на винахід, промисловий зразок, сорти рослин тощо, а також застосування механізмів прискореного знищення товарів (Капіца, 2005с, С. 20—24).

У 1991 р. ЄК підготувала доповідь про результати митного контролю за регламентом № 3842/86<sup>42</sup>. У ній зазначалося, що у Спільноті було зареєстро-

<sup>40</sup> 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.

<sup>41</sup> Report drawn up on behalf of the Committee on External Economic Relations on international trade in counterfeit goods. European Parliament working documents. 9 October 1985, Series A, document A2-115/85. P. 15—17.

<sup>42</sup> Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the functioning of the system set up by Council Regulation (EEC) No. 3842/86 of 1 December 1986 (Counter-

вано 735 випадків призупинення товарів, з них у ФРН — 148, Іспанії — 9, Франції — 126, Великій Британії — 452. Однак будь-якого запиту до митних органів не було подано в Греції, Ірландії, Португалії, Нідерландах, Люксембурзі, незважаючи на спроби зацікавлених осіб. Близько 80 % випадків призупинення випуску пов'язано з малими партіями товарів, які перевозили туристи та інші фізичні особи, а також які надсилають поштою. Суттєво, що в деяких випадках це був імпорту товарів без торговельної марки та окремо — імпорту емблеми торговельної марки, що, як зазначається Комісією, характеризує миттєву реакцію тіньового бізнесу на запровадження режиму контролю. Наголошено на проблемі захисту заявником товарів одночасно у 12 державах-членах, що пов'язано зі значними витратами часу та фінансів.

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<sup>43</sup>, та у червні 1995 р. — регламент Ради (ЄС) № 1367/95 щодо імплементації вказаного регламенту<sup>44</sup>. Ці акти імплементації встановлюють положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності Світової організації торгівлі щодо спеціальних вимог із заходів на кордоні (ст. 51—60). Регламентом 1994 р. було затверджено нове визначення контрафактних товарів з включенням до них будь-якого символу торговельної марки (логотип, наклейка, стикер, брошура, інструкція з використання або гарантійний документ), що перевозиться окремо або разом з товарами, а також пакувальних матеріалів, що маркіровані торговельною маркою та переміщуються окремо. Також митні заходи поширено на товари, що є або містять копії, зроблені без дозволу особи, яка має авторське право та суміжні права, а також на товари, які охороняються правом на промисловий зразок. Такі товари отримали визначення піратських товарів (ст. 1 (2) (b)). Уперше було введено також можливість для митних органів дій *ex-officio* (за власною ініціативою).

У 1999 р. до регламенту № 3295/94 регламентом № 241/1999 було введено поправки, пов'язані з необхідністю поширити його дію на патенти, додаткові сертифікати лікарських засобів, з розширенням повноважень митних органів, спрощенням митного захисту товарів із торговельною маркою Спільноти, а також із уведенням спрощеного режиму звільнення для товарів, що порушують патенти, сертифікати або охоронні документи на промислові зразки<sup>45</sup>. У зв'язку з тим, що встановлення контрафактності товарів, вироблених з пору-

feite goods). Brussels, 15 February 1991. C (91) 262 final.

<sup>43</sup> Commission regulation (EC) No. 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 L* 431, 30.12.1994, P. 8.

<sup>44</sup> 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 concerning the entry into Community and the export and re-export from the Community of goods infringing certain intellectual property rights, *OJ L* 133, 17.06.1995, P. 2.

<sup>45</sup> Commission Regulation (EC) No. 2549/1999 of 2 December 1999, *OJ L* 308, 02.12.1999, P. 16.



шенням патентних прав, вимагає часу (здійснення експертиз, зустрічні позови про визнання патенту недійсним тощо), спрощений режим уможлиблював випуск товарів під надання гарантії за умови, що суб'єктом права подано позов до суду або іншого компетентного органу (п. 7 регламенту). Якщо суб'єкт права не ініціював судовий розгляд протягом 20 робочих днів з дня повідомлення про призупинення товарів, гарантія має бути повернута, відповідно, власнику, імпортеру або отримувачу товарів.

Незважаючи на позитивні наслідки застосування регламенту № 3295/94, увезення піратських товарів на територію ЄС у 1990-х рр. набуло значних масштабів. За даними митних органів, протягом чотирьох років (1998—2001) кількість виявлених контрафактних виробів на митних кордонах зростає десятикратно — з 10 до 100 мільйонів одиниць<sup>46</sup>.

Статистичні дані митних органів Спільноти свідчать про дві тенденції. Перша — підробники більш зацікавлені у кількості, ніж у якості. Організовані шахраї більше не мають справи з товарами зі значною додатковою вартістю. Замість цього виробляється значна кількість побутових товарів у комерційних масштабах. Друга стосується видів товарів: 2001 р. кількість вилучених продовольчих товарів була на 75 % більша, ніж рік тому, такий же ріст стосувався одягу, а збільшення кількості підробних або піратських CD сягнуло 15 300 %.

При цьому зростає участь організованої злочинності у значних міжнародних перевезеннях підроблених товарів, що свідчить як про вигідність таких операцій, так і про збільшення професіоналізму.

Тому, з точки зору Комісії, необхідним було внесення змін до законодавства з поліпшення та гармонізації митних заходів і ефективнішого їхнього застосування, регламент № 3295/94 мав бути відкликаним та заміненим на інший. У Пропозиції до проекту нового регламенту, поданого Комісією у січні 2003 р.<sup>47</sup>, визначалися такі його нові положення (ч. 2.5):

- розширення сфери регулювання (порівняно з регламентом № 3295/94) — поширення 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 млн одиниць. Деякі з цих продуктів можуть бути особливо небезпечними для споживачів;

- поліпшення якості інформації, яка подається до митниць суб'єктами права, що звертаються для запровадження заходів. Гармонізація терміну дії (один рік) та форми заявок, а також стимулювання подання заявок в електронній формі;

<sup>46</sup> 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.

<sup>47</sup> 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.

- 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 малих та середніх підприємств (МСП). Засоби забезпечення заяви про запровадження митних дій, застосовані раніше, у проєкті були замінені на надання гарантій з боку суб'єкта права;

- розширено обсяг процедури *ex-officio* (за власною ініціативою), що дозволяє митним органам діяти без подання заяви зацікавленими особами, особливо щодо врахування інтересів МСП. Так, митні служби, якщо вони мають достатні підстави підозрювати, що товари, вироблені з порушенням 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 компетентного органу. Процедура надає змогу митницям повідомляти про гадані порушення суб'єкту права, який не звертався за відповідним захистом та не знає, що його права порушені;

- суб'єкти права інтелектуальної власності мають частіше одержувати детальнішу інформацію від митниць;

- суб'єктам права можуть бути надані зразки товарів для вивчення та можливості продовження відповідних процедур;

- є новим, що суб'єкти права не зобов'язані чекати закінчення основних процесуальних дій. Знищення піратських виробів можливе на підставі угоди з власником товарів або декларантом. Зазначене може вирішити проблему складування та зберігання піратської продукції;

- раніше безмитне перевезення товарів приватними особами в обсягах, дозволених митними правилами (175 євро), не розглядалося у відповідному регламенті, хоча запровадження контролю вимагали бізнесові кола. У новому регламенті визначено, що безмитне перевезення товарів у встановлених межах є можливим, якщо це не є приховуванням переміщення значного обсягу контрафактної продукції.

Після обговорення проєкту регламенту Радою він був ухвалений Радою ЄС у липні 2003 р.<sup>48</sup> . Практика застосування регламенту виявила питання, що потребують внесення змін до законодавства. Вони були визначені у Плані дії митних органів з боротьби з контрафактом на 2009—2012 рр.<sup>49</sup> та стосуються змін регламенту № 1383/2003 та регламенту № 1891/2004 з метою:

- запровадження контролю за транзитом вантажів, урегулювання перевезення малих партій товарів пасажирками;

---

<sup>48</sup> Council Regulation (EC) No. 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. *OJ L* 196, 02.08.2003 P. 0007–0014.

<sup>49</sup> Draft Council Resolution on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2009 to 2012. Council of the EU. Brussels, 6 February 2009.

- удосконалення процедури спрощеного знищення товарів (ст. 11 регламенту № 1383/2003);
- запровадження можливості передання товарів благодійним організаціям замість знищення;
- застосування заходів щодо правовласників, які не співпрацюють з митницею або зловживають отриманою від неї інформацією, тощо.

У 2012 р. Комісія запропонувала Пропозицію до регламенту, що стосується реалізації прав інтелектуальної власності митними органами<sup>50</sup>. Нова редакція регламенту передбачала розширення сфери застосування митного контролю та удосконалення його ефективності. Це стосувалось розширення об'єктів права інтелектуальної власності, відносно яких має здійснюватися контроль; спрощення процедури знищення товарів із підозрою на порушення прав інтелектуальної власності; зазначення винятків із застосування митного контролю (паралельний імпорт товарів, виготовлених за згодою суб'єкта права, та товарів, виготовлених додатково до обсягу, визначеного суб'єктом права та виробником).

Новий Регламент (ЄС) № 608/2013 щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами та який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 було ухвалено Європейським Парламентом та Радою 12.06.2013 р.<sup>51</sup> та імплементаційний регламент № 1352/2013, яким встановлюються форми документів, передбачені регламентом № 608/2013, — 04.12.2013 р.

### ***Розвиток та практика застосування законодавства***

У 2005 р. ЄК підготувала Повідомлення до Ради, Європейсько-го Парламенту та Європейського економічно-соціального комітету про відповідь митних органів на останні тенденції у контрафактності та піратстві<sup>52</sup>. У ньому зазначено, що за останні п'ять років вилучення контрафакту збільшилося на 1000 %. Митні органи вилучають більш як 100 млн виробів щорічно. У 2003—2004 рр. кількість випадків призупинення звільнення подвоїлось і становить 22 000 щорічно. Характерним є збільшення товарів, що становлять загрозу здоров'ю та безпеці, імпортується більше побутових товарів, ніж предметів розкоші, збільшується кількість складної *high-tech* продукції, виробництво контрафакту набуло промислових масштабів, висока якість підробок ускладнює їхню ідентифікацію.

<sup>50</sup> Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights. Brussels, 10 January 2013. 5129/13.

<sup>51</sup> Regulation (EU) No. 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No. 1383/2003.

<sup>52</sup> Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy. Brussels, 11.10.2005. COM (2005) 479.

У 2004 р. поряд із традиційними товарами, які затримувала митниця (предмети розкоші, сигарети, *DVD*, *CD*, вироби з текстилю), з'явилися мінеральна вода, джем, ліки, зубна паста та щітки, бритви тощо. Суттєвою проблемою є продаж контрафакту через Інтернет. Більше 30 % вилучень поштових відправлень у 2004 р. були пов'язані з продажем товарів через Інтернет.

Комісія запропонувала на 2005—2006 рр. План дій, що передбачав підготовку змін до законодавства, вдосконалення оперативної діяльності митниць, поліпшення зв'язку митниця — бізнес, посилення міжнародного співробітництва. У сфері законодавства метою було врегулювати порядок увезення фізичними особами невеликих партій контрафактної продукції в межах вартості речей, призначених для особистого споживання, а також порядок спрощеного знищення контрафакту. Для посилення оперативної діяльності митниці було запропоновано:

- підготовка Керівництва з менеджменту ризиків для визначення ризику контрафактності для різних країн та користувачів;
- створення у 2005 р. групи експертів для моніторингу ситуації на митниці, надання ноу-хау та практичної допомоги;
- організація спільних операцій митниць держав-членів за підтримки Комісії для певних товарів;
- організація семінарів бізнес — митниця, навчання та обмін досвідом;
- визначення можливостей митних лабораторій для аналізу небезпечних товарів, вартості проведення аналізів;
- розширення використання Інформаційної митної системи ЄС з запровадження можливостей обміну даними про вилучення, перевірки, запити, а також відстеження переміщення товару з підозрою на контрафактність.

Удосконалення партнерства митниця — бізнес охоплювало заходи з:

- активізації подання заяв щодо митних дій;
- підготовки та розповсюдження на митниці коротких керівництв щодо визначення контрафактності, підготовлених виробниками. Раніше такі керівництва були розроблені *Mercedes*, *Panasonic*, *Gillete*, *Nike*, *Lacoste* тощо;
- підписання меморандумів з основними торговими компаніями, авіакомпаніями, компаніями — перевізниками морських вантажів, експрес-відправлень для координації контролю та кращого обміну інформацією;
- покращення контактів митних органів з суб'єктами права: удосконалення та поповнення баз даних інформаційної системи інтелектуальної власності ЄС, що поєднує можливості визначення ризику контрафактності товарів і містить перелік компаній-правовласників, продукції, контактних даних;
- створення системи оперативного інформування бізнесом про випадки, що потребують негайних дій, у т. ч. централізована електронна пошта, яку мав аналізувати фахівець із контрафактної продукції;
- запровадження спеціальних ініціатив щодо галузей, особливо небезпечних для здоров'я населення (ліки, іграшки тощо);
- підвищення обізнаності бізнесу про можливості та результати діяльності митниці, а також й населення щодо загроз з боку піратства здоров'ю, робочим місцям, суспільству в цілому.

У сфері міжнародного співробітництва ЄК вважала за необхідне:

- доповнити ст. 51 Угоди *TRIPS* положеннями про поширення митних дій на експорт товарів, їхній транзит і перевантаження, а також про поширення митного контролю за порушенням прав на певні інші об'єкти права інтелектуальної власності;
- посилити співробітництво зі Світовою митною організацією, Європолом та Інтерполом;
- посилити обмін досвідом з країнами — основними торговельними партнерами ЄС. Передбачити підписання Угод про кооперацію у митних справах або прискорити їхнє підписання з Індією, Японією, членами *ASEAN*, *Mercosur* та Пакистаном;
- запровадити додаткові заходи зі співробітництва з Китаєм, зокрема створити інформаційну систему обміну інформації для зупинення нелегального трафіку.

У 2007 р. митними органами держав-членів внаслідок застосування регламенту № 1383/2003 було вилучено 79 млн виробів, здійснено 43,6 тис. призупинень випуску товарів (37 тис. у 2006 р.). Контрафакт медичної продукції збільшився на 51 %, косметичних засобів — на 264, комп'ютерного обладнання — на 62, продовольчих товарів — на 62, іграшок — на 98 %. При цьому 60 % усіх контрафактних товарів отримано з Китаю, з Туреччини — 4,9, Індії — 2,71, Швейцарії — 2,06, Гонконгу — 2,0, Болгарії — 1,65 %.

Митними органами прийнято 10 260 заяв про застосування контролю (у 2006 р. — 7160), 20 % призупинень оформлення товару здійснено за власною ініціативою митних органів — *ex officio*<sup>53</sup>. Зазначалося, що для ускладнення з'ясування країни-експортера здійснюється імпорт контрафакту, що йде транзитом або після перевантаження з країн із низькими митними ризиками (США, Японія). У 15 % випадків унаслідок перевезення товару через кілька країн або перевантаження встановлення країни-експортера є неможливим. Характерною рисою є продаж через Інтернет малих партій товарів, які надсилаються поштою, перехід від імпорту великих партій продукції до значного числа невеликих поштових відправлень. Проблемою є ідентифікація піратських товарів у зв'язку з їхнім суттєвим удосконаленням. 45 % митних процедур відносно контрафактних товарів пов'язано з багажем фізичних осіб.

Щодо порушення прав інтелектуальної власності — 92 % призупинень випуску товарів пов'язано з порушенням прав на торговельну марку: 5 % — на патенти, 1,9 % — авторського права і суміжних прав та 1,2 % — права на промисловий зразок<sup>54</sup>.

Зі значних справ варто згадати вилучення у Гамбурзі (ФРН) 14 листопада 2006 р. 117 морських контейнерів із контрафактним ввезтям вартістю 490 млн

<sup>53</sup> Statistic recorded at the external borders of the EU. EUROPA — Taxation and Custom Union-Counterfeiting & Piracy. [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)

<sup>54</sup> Report on Community customs activity on counterfeit and piracy. Results at the European Border. 2007. European Commission. Naxation and Customs Union. 21 p.

дол. Вантаж містив 945 387 пар спортивного взуття *Nike*, 105 000 пар *Adidas* і *Puma*, 76 760 годинників та 1454 іграшок<sup>55</sup>. У Франції 23 грудня 2008 р. на міжнародному ринку *Rungis* було вилучено 10 тонн контрафактного шоколаду — 33 000 коробки цукерок з підозрою, що це підробка популярного італійського бренду *Ferrero Rochers*<sup>56</sup>.

У 2008 р. митними органами із залученням усіх держав-членів було проведено операцію *Medi-fake* з контролю за незаконним імпортом ліків, а також спільно з митними органами США — операцію *Infrastructure* з припинення ввозу контрафактних інтегральних мікросхем.

Усе викладене стало підставою підготовки чергового Плану дії митних органів з боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності на 2009—2012 рр.<sup>57</sup>, на основі якого мали бути розроблені плани дій національних митних органів. Ряд положень плану повторюють описані вище заходи. План містить і конкретні пропозиції щодо зміни регламенту № 1383/2003 та регламенту № 1891/2004 з метою:

- запровадження контролю за транзитом вантажів, урегулювання перевезення малих партій товарів пасажирками;
- удосконалення процедури спрощеного знищення товарів (ст. 11 регламенту 1383/2003);
- запровадження можливості передання товарів до благодійних організацій замість знищення;
- застосування заходів щодо правовласників, які не співробітничать із митницею або зловживають інформацією, отриманою від неї;
- розвиток електронного подання заяв для митних дій;
- створення бази даних вилучень товарів і відповідної статистики тощо.

Серед заходів оперативної діяльності потрібно відзначити запровадження спільних акцій щодо припинення імпорту небезпечних товарів (ліки тощо); створення робочої групи з вивчення проблеми продажу контрафактних товарів через Інтернет та узагальнення кращої практики з припинення такої діяльності.

У 2013—2017 рр. ЄС реалізовував наступний п'ятирічний План дії митних органів з боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності<sup>58</sup>, який мав чотири напрями. За напрямом ефективної імплементації нового законодавства ЄС щодо митного контролю (регламенти № 608/2013 та № 1352/2013) передбачено підготовку керівництв для заявників і митних органів, використання повною мірою можливостей бази даних митних органів *COPIS*, широке інформування суб'єктів права. Виявлення основних тенденцій у торгівлі контрафактною продукцією складав другий напрям та передбачав обмін кращою

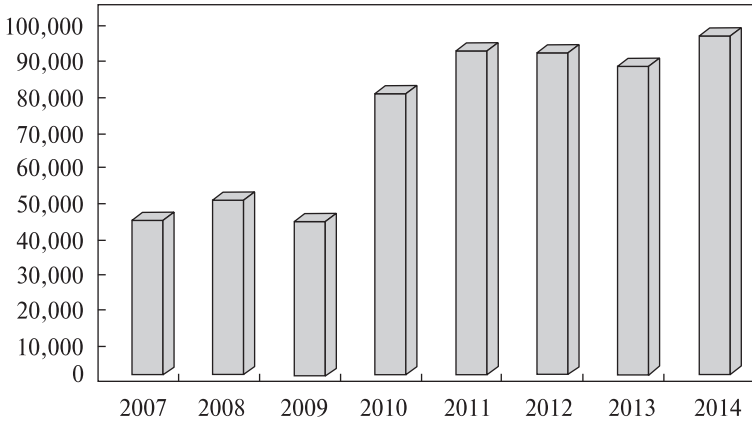
<sup>55</sup> <http://www.pumataalk.com/blog/?p=64>.

<sup>56</sup> PARIS December 23, 2008 (AP) The Associated Press.

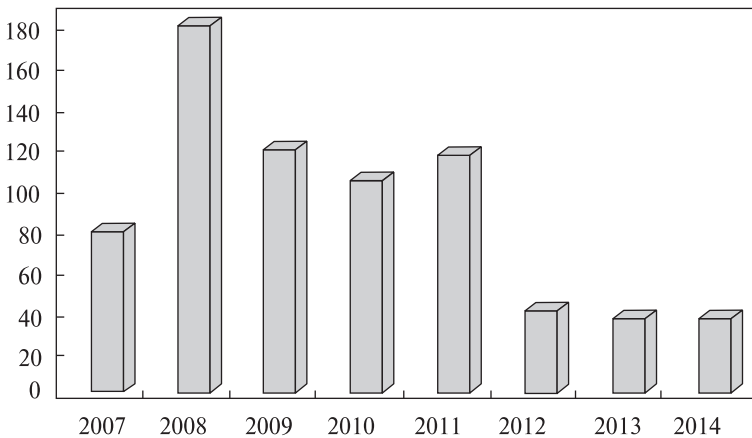
<sup>57</sup> Draft Council Resolution on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2009 to 2012. Council of the EU.Brussels, 6 February 2009.

<sup>58</sup> Council Resolution on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2013 to 2017. 2013/C 80/01.





**Рис 1.** Кількість виявлених митними органами випадків перевезення товарів із підозрою стосовно порушення прав інтелектуальної власності, 2007—2014 рр.



**Рис 2.** Кількість товарів, вироблених із підозрою стосовно порушення прав інтелектуальної власності, виявлених митними органами в ЄС, 2007—2014 рр.

практикою щодо Інтернет-торгівлі, розробку стратегії з контролю, що базується на спільних критеріях визначення ризиків для вантажів, співробітництво з міжнародними організаціями тощо.

Актуальною проблемою є виявлення ланцюжків постачальників і транзиту товарів, що ввозяться до ЄС. Це пов'язано з перевантаженням товарів у країнах, що мають низькі показники ризиків стосовно контрафакту, і неможливістю виявлення країни-відправника. План заходів передбачав посилення співробітництва з митними органами Китаю та Гонконгу, обмін інформацією з третіми країнами; підвищення рівня обізнаності у прикордонних країнах.

Заходи Комісії з відслідковування ефективності дії регламентів ЄС щодо митного контролю, а також ухвалення планів заходів на 4—5 років призвело до суттєвих змін у надходженні контрафакту до ЄС та висунення митних заходів на перше місце серед інших механізмів боротьби з піратством.

Так, згідно зі статистичними даними ЄК 2015 р.<sup>59</sup>, у 2012—2014 рр. у порівнянні із попередніми роками утричі зменшилась кількість товарів, вироблених із підозрою стосовно порушення прав інтелектуальної власності (35,6 млн товарів у 2014 р.) (рис. 1, 2). Зміна маркетингової політики від відправлення значних вантажів до інтернет-поштових відправлень призвело у 2010—2014 рр. до збільшення у два та більше разів випадків виявлення перевезення товарів з підозрою стосовно порушення прав інтелектуальної власності, що стосувалося експрес і поштових вантажів (95,2 тис. випадків).

35 % контрафактних товарів складають сигарети, 28,6 — товари, що потенціально можуть скласти загрозу здоров'ю та безпеці споживачів (іграшки, ліки, побутова електрична техніка, продовольчі товари); 80 % товарів спрямовується з Китаю. Інші країни, від яких надходять контрафактні товари, — це Гонконг, ОАЕ, Туреччина та Індія. Характерним є постачання контрафактних картриджів з Таїланду, мобільних аксесуарів з Малайзії. Відповідно до Звіту, 5,1 % імпорту товарів в ЄС у 2013 р. становили контрафактні товари<sup>60</sup>.

Варто наголосити на важливості не тільки відслідковувати ефективність застосування регламентів із митного контролю, а й на активній організаційній діяльності Комісії з покращення митного контролю. Механізм ухвалення планів дій, реалізація ініціатив з об'єднання зусиль митних органів та виробників товарів, суб'єктів права інтелектуальної власності, а також співпраця з митними органами іноземних країн перетворює митні заходи в ЄС на один із основних засобів боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності.

### ***Об'єкти, щодо яких застосовуються митні засоби***

Регламент № 608/2013 у порівнянні з Угодою *TRIPS* суттєво розширює перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких можливе запровадження митних заходів.

Так, Угода *TRIPS* зобов'язує держави-учасниці запровадити спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні лише щодо товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених із 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 *TRIPS* щодо митних заходів (ст. 51).

<sup>59</sup> Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border 2014. European Commission, 2015. 44 p.

<sup>60</sup> Counterfeit and Pirated Trade: The current picture. Mapping the economic impact. OECD/EUIPO. 18.04.2016. P. 76.

При цьому «товари з фальсифікованою торговельною маркою» Угодою визначено 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» (примітки 14 (а) (b) до ст. 51 Угоди *TRIPS*).

Регламент, у свою чергу, передбачає можливість запровадження митних заходів щодо таких трьох груп товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 2 (5, 6, 7)).

#### 1. Контрафактні товари:

- товари, використання яких є порушенням прав на торговельну марку та позначені без дозволу знаком, що є ідентичним торговельній марці, яка законно зареєстрована для того ж самого виду товарів, або яка не може бути відрізнена за суттєвими елементами від такої торговельної марки;

- товари, використання яких є порушенням прав на географічне зазначення та позначені або описуються іменем або терміном, що перебувають під захистом відносно таких географічних зазначень;

- будь-яка упаковка, етикетка, наклейка, брошура, інструкція з використання, гарантійний документ або інша подібна річ, навіть якщо вона представлена окремо, використання яких є порушенням прав на торговельну марку або географічне зазначення, що включає знак, найменування або термін, ідентичні до законно зареєстрованої торговельної марки або географічного зазначення, що охороняється, або які не можуть бути відрізнені за суттєвими елементами від такої торговельної марки або географічного зазначення та які можуть бути використані для того ж самого виду товарів, для яких торговельна марка або географічне зазначення було зареєстровано.

2. Піратські товари, що означають товари, використання яких здійснюється з порушенням авторського права або суміжних прав або права на промисловий зразок та які є або містять копії, виготовлені без згоди суб'єкта авторського права чи суміжних прав або промислового зразка, або особи, яка уповноважена суб'єктом прав у країні, де товари виробляються.

3. Товари, відносно яких є підозра, що порушуються права інтелектуальної власності, — товари, щодо яких є розумні підстави вважати, що у державі-члені, де такі товари знайдені, вони є, за відсутності доказів іншого,

а) товарами, використання яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності у цій державі-члені;

б) пристроями, виробами або комплектувальними, які, головним чином, призначені, вироблені або пристосовані для того, щоб надати змогу або

полегшити обхід будь-якої технології, пристрою або комплектувальних, які у звичайному режимі своєї роботи запобігають або обмежують дії, які не дозволені суб'єктом авторського права стосовно творів, або суб'єктом будь-якого суміжного права, та які пов'язані з діями, що порушують такі права у цій державі-члені;

с) будь-які форми або матриці, спеціально розроблені або пристосовані для виготовлення товарів, використання яких є порушенням прав інтелектуальної власності, якщо такі форми або матриці пов'язані з діями, що порушують права інтелектуальної власності у цій державі-члені.

Відповідно до ст. 2 (1) регламенту, право інтелектуальної власності охоплює право на торговельну марку, промисловий зразок, авторське право і суміжні права, національний патент або патент, виданий відповідно до актів ЄС, сертифікати додаткової охорони на медичні вироби та вироби для захисту рослин, право Спільноти та держав-членів на сорти рослин, топографію інтегральних мікросхем, що охороняється відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС, корисну модель, наскільки вона захищена правами інтелектуальної власності на національному рівні або рівні ЄС, фірмове найменування, наскільки воно охороняється виключним правом інтелектуальної власності, національним законодавством або законодавством ЄС.

Таким чином, на відміну від Угоди *TRIPS*, ЄС поширює митний захист на всі об'єкти права інтелектуальної власності, а також на упаковки, етикетки, форми або матриці, пристрої, призначені для обходу засобів захисту авторського права і суміжних прав.

Варто вказати, що для ЄС характерним є поступове з 1994 р. поширення митного контролю за порушеннями прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що співвідносилось із поступовим розвитком технічних можливостей митних органів, створенням баз даних, досвідом кадрів, налагодженням зв'язків із суб'єктами права інтелектуальної власності. Також відсутнє розвинуте в Україні застосування митного контролю з недобросовісними цілями з застосуванням патентів на корисні моделі та промислові зразки, для отримання яких не здійснюється кваліфікаційна експертиза.

У порівнянні з раніше діючою системою митного контролю (регламент № 1383/2003), регламент № 608/2013 увів нові об'єкти митного контролю: упаковки, етикетки тощо, що є предметом порушення прав на географічне зазначення; пристрої, призначені для обходу засобів захисту авторського права і суміжних прав; фірмові найменування та корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем.

У митному кодексі України 2002 р., на відміну від Угоди *TRIPS* та регламенту № 3295/94, а також пізніших регламентів, використовувалося загальне визначення товарів із порушенням прав інтелектуальної власності. Контроль за переміщенням через митний кордон мав застосовуватися стосовно контрафактних товарів, до яких належать «товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захища-

ються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку» (ч. 10 ст. 1).

Таким чином, додатково до кола товарів, визначених регламентом № 3295/94, в Україні митний контроль було запроваджено також для сортів рослин, корисних моделей, комерційних таємниць, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, а також порід тварин.

Крім того, перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких застосовувався митний контроль, не був обмежений, як у випадку Угоди *TRIPS* або регламенту. У разі визнання певного об'єкта цивільних прав об'єктом права інтелектуальної власності можливим є здійснення митного контролю товарів, що містять такий об'єкт.

У той же час, МК 2002 року, як і МК 2012 року не акцентував увагу на можливості застосування митного контролю для упаковок, які містять торговельну марку без дозволу суб'єкта права або марку, яку неможливо відрізнити за основними ознаками від зареєстрованої торговельної марки, що надходять як разом з контрафактними товарами, так і містять торговельну марку, відображену окремо. Також не уточнено, 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 знака, 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 майно (ч. 39 ст. 1 МК України 2002 року), у свою чергу, майном є, зокрема, окрема річ чи сукупність речей (ст. 190 ЦК України), а «річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки» (ст. 179 ЦК України) мають охоплювати й упаковки та етикетки, інструкції тощо. Однак пряма вказівка регламенту на важливість застосування митних заходів для таких об'єктів вимагала уточнення зазначеного питання через включення додаткових положень до МК України чи підзаконного акта.

Нова редакція розділу X Митного кодексу «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності», прийнята 16 листопада 2006 р.<sup>61</sup>, на відміну від раніше чинного законодавства звужила коло об'єктів права інтелектуальної власності, відомості про які можуть бути внесені до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 256, спеціально уповноважений митний орган мав укладати реєстр лише стосовно об'єктів авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення. Також лише на вказані об'єкти розповсюджується дія митних органів *ex officio*.

З точки зору Угоди *TRIPS*, це положення навіть розширює вимоги Угоди, додаючи до захисту промислові зразки та географічні зазначення.

<sup>61</sup> Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України)». Відомості Верховної ради України. 2007. № 3. Ст. 28.

Вилучення в Україні винаходів, корисних моделей із застосування митних дій, з нашої точки зору, є виправданим, враховуючи значний час, необхідний для з'ясування питання, чи мало місце порушення прав, проведення експертизи, можливість зустрічних позовів у суді про визнання патенту недійсним, а також враховуючи, що саме внаслідок цих ускладнень у ЄС було запроваджено особливий порядок митного оформлення товарів, захищених патентом (ст. 14 регламенту), не передбачений законодавством України.

Таким чином, уведення в Україні контролю за переміщенням товарів, що містять винаходи чи корисні моделі, на нашу думку, було можливим за умови затвердження спеціального порядку митного звільнення товарів, захищених патентом, а також упровадженням вимог до кваліфікаційної експертизи корисних моделей, для яких передбачається застосування митних дій.

Новий Митний кодекс (МК), ухвалений 13 березня 2012 р.<sup>62</sup>, знову повернувся до внесення до митного реєстру всіх «об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» (ст. 398). Згідно п. 46 ст. 4 МК, «об'єкти права інтелектуальної власності — об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин». Таким чином контроль додатково мав запроваджуватися для винаходів, корисних моделей, сортів рослин.

З нашої точки зору, такий підхід є суттєвою вадою Кодексу. Оскільки у Кодексі не було враховано запровадженої в ЄС процедури звільнення товарів із підозрою на порушення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сортів рослин за умови надання гарантій, а також з урахуванням поширення в Україні зловживання правами інтелектуальної власності з отриманням охоронних документів на вже наявні технічні рішення в цілях зупинення імпорту чи експорту товарів. Останнє пов'язане з відсутністю кваліфікаційної експертизи під час розгляду заявок на корисні моделі та промислові зразки. Вказане повною мірою проявилось ще після ухвалення Митного кодексу 2002 р. (Шелєпова, 2005, С. 13—23; Прес-брифінг, 2014; Мінекономрозвитку повідомило про план боротьби з піратством, 2015; Охромєєв, 2015 тощо).

На наш погляд, запровадження митного контролю за товарами, що містять промислові зразки та корисні моделі, є можливим лише після зміни законодавства з проведення експертизи заявок на вказані об'єкти. Стосовно винаходів, сортів рослин, інтегральних мікросхем — митний контроль має забезпечуватися лише після запровадження, аналогічно до практики ЄС, механізму звільнення від митних процедур товарів, що містять винаходи, та сортів рослин за умови надання гарантій суб'єкту права інтелектуальної власності та його зобов'язань щодо порушення судової процедури розгляду справи. Зменшенню тролінгу може сприяти внесення до митного реєстру корисних моделей та промислових зразків за умови здійснення їхньої кваліфікаційної экс-

<sup>62</sup> Митний кодекс України. Відомості Верховної ради України. 2012. № 44—45, № 46—47, № 48. Ст. 552.



пертизи чи введення публікації заявок та можливості внесення заперечень, а також запровадження відповідальності за недобросовісне подання заявок. Ці та інші заходи нині обговорюються в Україні (Андрощук, 2013, С. 33—41; Охромєєв, 2015; Миколаєнко, Резнік, 2015; Капіца, 2017, С. 91—92 тощо).

Важливо, що митний контроль за регламентом також поширено на форми або матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних і піратських товарів. В Україні такий контроль здійснюється відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

### **Сфера застосування**

Митний контроль в ЄС застосовується під час увезення або вивезення товарів з митної території чи у випадку, коли товар задекларовано для випуску у вільний обіг, для експорту і реекспорту, якщо до товару застосована процедура призупинення випуску або його розміщено у вільних економічній зоні або складі (ст. 1 (1)).

Проте є два виключення: контроль не застосовується до товарів, виготовлених в інших країнах за дозволом суб'єкта права (паралельний імпорт), а також у випадку виробництва товарів з дозволу суб'єкта права, але понад визначену кількість, що без його згоди надходять до митного контролю. Також регламент не застосовується до товарів некомерційного характеру з особистого багажу пасажирів за умови, що відсутні ознаки комерційного перевезення (п. 4 преамбули, ст. 1 (4, 5)).

В Україні застосування митного контролю можливо до товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності та ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України (ст. 397 МК України).

МК України 2012 р. уточнює (ст. 397), що призупинення митного оформлення не застосовується до особистих речей громадян і товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої та іншої підприємницької діяльності, сумарні вартість та/або вага яких не перевищують обмежень, встановлених частиною першою ст. 374 Кодексу.

МК України 2002 р. передбачав, що митні заходи не застосовуються до товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності та переміщуються територією України транзитом, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-повідомленнях (ст. 255). Вказана чіткість у розділі XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» МК 2012 р. відсутня. Зауважимо, що вилучення у МК 2002 р. зі сфери дії митних заходів товарів, що перевозяться транзитом, відповідало прямій вказівці Угоди *TRIPS* про незастосування

спеціальних вимог щодо заходів на кордоні до транзитних товарів (примітка 13 до ст. 51 Угоди).

Сфера застосування митного контролю в Україні за МК 2012 р. відрізняється від сфери застосування регламенту щодо контролю за товарами, які перевозяться транзитом, а також стосовно двох виключень: паралельний імпорт і товари, виготовлені у кількостях більших, ніж передбачено угодою з суб'єктом права, та які надходять до митного контролю без його згоди. Положення регламенту про незастосування митних дій стосовно товарів некомерційного характеру в особистому багажі пасажирів у цілому відповідають законодавству України.

### ***Заходи, що вживаються до подання заяви на застосування митних дій (дії ex officio)***

Відповідно до МК України 2002 р., застосування митних заходів (призупинення митного контролю) в Україні мало здійснюватися лише для контрафактних товарів, які мають ознаки товарів, зареєстрованих у реєстрі. Таким чином, законодавство України виключало дії митних органів *ex officio* у випадку виявлення товарів, щодо яких є підстави вважати, що вони порушують права інтелектуальної власності. Це суперечило положенням регламенту № 3295/94. Зазначимо, що Угода *TRIPS* визначає 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» (ст. 58).

Дії *ex officio* були введені регламентом № 3295/94 та розвинуті у регламенті № 1383/2003. Так, якщо «до того часу, як подана заява суб'єктом права або буде ухвалено 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, як суб'єкт права, а також декларант або власник товару, за умови, що вони є відомі, отримують сповіщення, аби дозволити суб'єкту права подати заяву на застосування дій» (ст. 4 (1)). Регламент передбачав, 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 ймовірне порушення» (ст. 4 (2)).

Доцільність уведення для митних органів права діяти за власною ініціативою фахівці пропонували неодноразово (Капіца, 2005е, С. 14—20; Право інтелектуальної власності, 2006). Така можливість була введена Законом «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України)» у 2006 р. (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 3. Ст. 28). Відповідно до ст. 257-1 МК України, за достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких особою не по-

дано заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, може бути порушено право на об'єкти авторського права і суміжних прав, право на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення таких товарів.

Як і за регламентом № 1383/2003, митний орган вживає заходів виключно за умови наявності відомостей про особу, якій, відповідно до законодавства України, належать майнові права на такі об'єкти інтелектуальної власності. У триденний строк від отримання повідомлення про призупинення митного оформлення вказана особа має надати митному органу письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності та гарантію щодо відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів. У цьому випадку застосовується порядок призупинення митного оформлення як і для інших товарів, щодо яких подано відповідні заяви (ст. 400 МК України). Якщо особа, якій, відповідно до законодавства України, належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, не подасть митному органу відповідне клопотання та не надасть гарантії щодо відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, то такі товари підлягають митному оформленню в установленому порядку (див. ст. 13 регламенту).

Таким чином, можна дійти висновку, що з внесенням змін до Митного кодексу України 2006 р. законодавство України було адаптовано до законодавства ЄС щодо дій *ex officio*. МК 2012 р. у ст. 401 передбачив положення, в цілому подібні до ухвалених раніше. Суттєва відмінність — уточнення підстав, за якими митний орган за власною ініціативою може призупинити митне оформлення товарів. Відповідно до ст. 400 МК та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 432 перелік таких підстав включає:

- подання заяви особи, якій належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, що не внесений до митного реєстру;
- митними органами офіційно отримана інформація про порушення прав інтелектуальної власності від правоохоронних та контролюючих органів; митних органів України та інших країн; міжнародних організацій, до компетенції яких входять питання захисту прав інтелектуальної власності;
- декларування товару з торговельною маркою, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати.

Зауважимо, що запровадження митних заходів за заявою особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності, та у випадку отримання відповідної інформації, безумовно має безпосереднє практичне значення. Разом з тим фактично з ухваленням МК 2012 р. дії *ex officio* було обмежено сферою торговельних марок. З незрозумілих підстав вилучено об'єкти авторського права і суміжних прав, тобто *CD* і *DVD* продукцію.

Таким чином, за загальної відповідності механізму призупинення товарів за ініціативою митних органів, в Україні та ЄС сфера застосування дій *ex officio*

в Україні суттєво відрізнялася звуженням кола товарів, щодо яких такі дії застосовуються.

Новий регламент № 608/2013 з урахуванням практики застосування регламенту № 1383/2003 надав уточнення строків затримання товарів і порядку та строків повідомлення суб'єкта права, декларанта, власника товарів. Так, замість призупинення випуску товарів протягом трьох робочих днів, ст. 5 (2) регламенту 2013 р. передбачає подання заяви протягом чотирьох робочих днів з моменту повідомлення про призупинення випуску товарів або їхнього затримання. Також визначено, що повідомлення декларанту або власнику товарів про призупинення випуску товарів чи їхнє затримання має бути направлено митними органами протягом одного робочого дня з моменту призупинення або затримання (ст. 18 (3)). Крім того, якщо згідно із попереднім регламентом суб'єкта права повідомляли після призупинення випуску (ст. 4 (2)), то регламентом 2013 р. визначено, що митні органи можуть надавати інформацію про товари з підозрою щодо порушення прав інтелектуальної власності перед зупиненням випуску або затриманням (ст. 18 (2)). Вказані положення мають бути відображені у законодавстві України.

### ***Подання заяви***

Регламент, а також імплементаційний регламент № 1352/2013 детально визначають перелік відомостей, що містить заява на застосування митних заходів, а також дані, які повинен повідомляти суб'єкт права, якщо вони йому відомі (ст. 6 регламенту № 608/2013). Заява має відповідати встановленому зразку (форми заяв затверджені регламентом № 1352/2013) та містити всі елементи, необхідні для того, щоб митні органи могли легко розпізнати відповідні товари. Така заява має бути розглянута, а заявник повідомлений про результати розгляду, як і в Україні, протягом 30 робочих днів з моменту її одержання. У заяві, зокрема, зазначають: технічні дані про товари та інформацію, необхідну для того, щоб митні органи легко ідентифікували товар; інформацію для аналізування й оцінювання ризику порушення прав інтелектуальної власності, наприклад, щодо авторизованих дистриб'юторів; зобов'язання заявника нести відповідальність перед декларантом (власником), якщо дії з призупинення товарів будуть безпідставними, а також нести витрати за зберігання товарів, їхнє знищення (ст. 6 (3)).

Формами заяви та Керівництвом з питань прав інтелектуальної власності для подання заяв на застосування митних дій<sup>63</sup> визначено надання детальних даних щодо оригінальних та контрафактних товарів, зокрема: опис товарів, коди, їхні характерні риси, фотографії; розташування та вигляд етикеток, голограм, гудзиків, ярликів тощо; країна, місце, де виготовляють оригінальні товари; перелік авторизованих імпортерів, постачальників, перевізників, кон-

---

<sup>63</sup> Customs enforcement of intellectual property rights in the EU manual for the completion of applications for action and extension requests. European Commission. August 2014. 28 p.

сигнаторів, експортерів із зазначенням товарів, які вони уповноважені поставляти; перелік уповноважених осіб, що здійснюють торгівлю товарами, їхні коди, адреси; митні процедури, що застосовуються до них (очистка для вільного обігу, транзит, митні склади тощо), через які митниці здійснюються митні процедури; канали розповсюдження товарів (представництва, головний склад, департаменти торгівлі); опис маршрутів перевезення (країни, місце походження, транзиту, в'їзду), який транспорт використовується (повітряний, морській, залізниця, пошта); якою є упаковка оригінальних товарів (вид упаковки, її фотографії); чи має упаковка певні особливості — зазначення виробника, номер замовлення, спеціальний дизайн (колір, форма, матеріал), етикетки, голограми, прошив, місця їх розташування; необхідні супровідні документи, гарантійні листи, інструкції для використання.

Також має бути надана детальна інформація, якщо вона відома, про *контрафактні товари*: опис товарів, коди, фотографії, чим відрізняються контрафактні товари від оригінальних; розташування та вигляд етикеток, голограм, гудзиків, ярликів тощо; місця та країни виробництва; назви та адреси компаній-виробників; інформація про неавторизовані торговельні компанії та канали розповсюдження; канали надходження до ЄС; види транспорту; митні процедури (очистка для вільного обігу, транзит, митні склади тощо); види та характерні риси упаковок; види супровідних документів тощо.

У цілому такі відомості відповідають переліку даних, які потрібно надавати в аналогічній заяві в Україні<sup>64</sup>. Суттєво відмінним є докази того, що заявник є суб'єктом права інтелектуальної власності. Відповідно до Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, 2001 р.<sup>65</sup> до заяви мав 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» (п. 6 Положення). Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622<sup>66</sup>, до заяви треба додавати виписку з відповідного реєстру МОН України про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності. Ця довідка засвідчує дійсність акта про реєстрацію на момент подання заяви: для торговельних марок, які мають міжнародну реєстрацію, — виписка з Міжнародного реєстру Міжнародного бюро інтелектуальної власності

<sup>64</sup> Форма Заяви про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648.

<sup>65</sup> Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2001 № 412, із змінами (постанова втратила чинність із ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622).

<sup>66</sup> Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622.

та інформація МОН України про дію в Україні міжнародної реєстрації; для таких об'єктів, як об'єкти авторського права і суміжних прав, — відомості про документи, що засвідчують наявність зазначених прав.

Ці інструкції викликають багато запитань, адже неможливо задовольнити їхні 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 презумується, 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 із припинення піратства та може розглядатися як «безпідставне ускладнення», «невиправдані затримки», заборонені Угодою *TRIPS* (ст. 41 (2)). У регламенті № 1367/95 зазначалась вимога надання разом із заявою документа, який підтверджує, що заявник є суб'єктом прав інтелектуальної власності на товари, щодо яких провадиться реєстрація (ст. 3 (2)). Неоднозначність такої вимоги призвела до того, що у 1999 р. до регламенту № 1367/95 регламентом № 2549/1999 було внесено зміни і детально визначено, які документи треба надавати. Так, якщо заяву подає суб'єкт права і право є зареєстрованим або подана заявка на його реєстрацію, то надавати потрібно документ про реєстрацію або документ, який підтверджує подання заявки (в Україні такими документами є патент, свідоцтво про реєстрацію, повідомлення про дату подання заявки).

Стосовно авторського права, суміжних прав або прав на промисловий зразок, які не зареєстровані або заявка на реєстрацію яких не подана, — будь який доказ авторства або статусу заявника як первинного власника (ст. 2 (а)). В Україні та інших країнах за ст. 15 Бернської конвенції таким доказом є зазначення ім'я автора на творі або для творів, випущених анонімно або під псевдонімом, — їхнього видавця).

Якщо заявка подана іншою особою, яка має право реалізовувати деякі з прав інтелектуальної власності, додатково до зазначеного вище надається документ, яким особа уповноважена на реалізацію таких прав (ст. 2 (b)). Якщо заявку суб'єкт права не подає особисто, то необхідно надати документ, який уповноважує іншу особу на подання такої заявки (ст. 2 (c)).

Ці зауваження не були враховані МК 2012 р. Відповідно до Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648, для об'єктів авторського права і суміжних прав повторюється формулювання чинного акта щодо надання документів та відомостей, що засвідчують наявність зазначених прав. Відповідно до регламенту № 1352/2013 в охоронних документах на ОІВ мають бути вказані: номер і дата реєстрації, термін охорони, перелік товарів, яких стосується право інтелектуальної власності. Щодо авторського права та суміжних прав надаються аффідевіт, декларація, що стосується авторства, контракт, який уповноважує на використання авторського права чи суміжних прав.



*Витрати для застосування митних заходів.* Відповідно до регламенту № 1383/2003, за оформлення заяви не вимагають «оплати жодних адміністративних витрат» (ст. 5 (7)). Такий порядок визначено і регламентом № 608/2013. Крім того, відповідно до ст. 29 регламенту 2013 р., суб'єкт права повинен відшкодувати витрати митних органів на зберігання товарів та їхнє знищення.

В Україні за Положенням 2001 р. застосування митних заходів було можливе лише за умови сплати збору за реєстрацію товарів, що містять ОІВ, за продовження дії реєстрації, а також за внесення змін до реєстру<sup>67</sup>. Сплату збору<sup>68</sup> було скасовано постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622.

Суттєвим питанням є надання заявником «застави або еквівалентної гарантії, достатніх для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню» (ст. 53 (1) Угоди *TRIPS*). Така застава або еквівалентна гарантія, як вказано в Угоді *TRIPS*, не повинна безпідставно утримувати від звернення до застосування спеціальних вимог щодо заходів на кордоні.

Регламент № 3295/94 визначив можливість держав-членів вимагати від суб'єкта права внесення забезпечення під час подання заяви або призупинення оформлення товарів. Однак вимога щодо внесення забезпечення, особливо для малих та середніх підприємств, обмежувала подання заяв. Це призвело до заміни у регламенті № 3295/1994 внесення забезпечення наданням суб'єктом права декларації про те, що він бере на себе відповідальність щодо відшкодувань, якщо митні заходи будуть припинені через дію або бездіяльність суб'єкта права або коли згодом буде з'ясовано, що товари не порушують жодного права інтелектуальної власності. Вказаний підхід було збережено й у наступних регламентах, у тому числі № 608/2013. Так, за ст. 6 (3) регламенту, у заяві має бути визначено зобов'язання заявника щодо відповідальності перед декларантом, власником, якщо затримання товарів буде безпідставним, а також необхідність відшкодування витрат митних органів за зберігання та знищення товарів.

У 2001 р. такий підхід було застосовано в Україні з наданням гарантійного листа (зобов'язання) про відшкодування витрат на зберігання, експертизу ОІВ та інших витрат митних органів, а також відшкодування збитків власникові товару в разі непідтвердження порушень (п. 6 Положення, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2001 № 412).

Однак МК України зі змінами 2006 р. (ст. 257) визначив, що особа, якій належать майнові права на ОІВ, має надавати Держмитслужбі України заставу чи іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларанту, одержувачу або відправнику вантажу та власнику товару. Її розмір, порядок внесення застави, її види, а також види еквівалентних гарантій і порядок їхнього надання

<sup>67</sup> П. 4, 10 «Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2001 № 412.

<sup>68</sup> Визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 № 65 «Про ставки митних зборів».

визначає Держмитслужба України (п. 4 Порядку). Розмір вказаної застави або гарантії банку було визначено у 5 000 євро<sup>69</sup>. Наказом Держмитслужби України від 20.06.2007 № 520 було детально врегульовано порядок унесення та повернення грошової застави, надання гарантії банку; відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів; обліку грошової застави; надання відомостей щодо фактичних витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено.

Можливість здійснити грошову заставу або надати гарантію банку збережено і в наказі Мінфіну України від 28.12.2011 № 1762<sup>70</sup>. При цьому розмір гарантійної суми зменшено до еквіваленту 1000 євро (наказ Мінфіну України від 20.07.2015 № 653 скасував наказ від 28.12.2011 № 1762). У формі Заяви про сприяння захисту майнових прав на ОІВ, затвердженій наказом Мінфіну України від 30.05.2012 № 648, відсутні положення щодо внесення забезпечення та наведено типову декларацію заявника з відшкодування витрат митних органів, пов'язаних із призупиненням митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав, а також з організацією знищення товарів за спрощеною процедурою.

На наш погляд, актуальним є збереження механізмів як внесення забезпечення, так і надання гарантії банку щодо відшкодування витрат. Внесення забезпечення може певною мірою ускладнювати зловживання процедурами митного захисту, що трапляються в Україні.

Варто зазначити, що знищення товарів за рахунок правовласника безпосередньо в МК 2012 р. визначено лише для спрощеної процедури знищення товарів (ст. 401). Доцільно поширити цю норму й на інші випадки знищення товарів. Важливим є й акцентування уваги на розвиток та застосування подання заявок в електронній формі (регламенти № 1383/2003 (ст. 5 (3)) та № 608/2013 (ст. 5 (6))). На сьогодні в Україні це можливо з урахуванням запровадження системи електронних цифрових підписів<sup>71</sup>.

### ***Ухвалення заяви***

Відповідно до регламенту, митна установа визначає термін, протягом якого митні органи виконуватимуть свої дії, він не повинен перевищувати один рік. Наприкінці зазначеного строку на прохання суб'єкта права цей

---

<sup>69</sup> Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності» від 20.06.2007 № 520.

<sup>70</sup> Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та Форми довідки про включення об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру» від 28.12.2011 № 1762.

<sup>71</sup> П. 2.3 «Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648.

термін може бути продовжено (ст. 11, 12). Ці положення відповідають установленим в Україні — ОІВ реєструється строком на шість місяців або один рік з правом продовження реєстрації.<sup>72</sup>

Регламент визначає, що суб'єкт права має повідомити компетентну митну установу, якщо його право вже не має чинної реєстрації або закінчився строк його дії (ст. 8 (1) регламенту 1383/2003, ст. 15 регламенту 608/2013). Зазначене уточнення є цілком слушним. Автор пропонував доповнити вказаним положенням порядок реєстрації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622 (Капіца, 2005е, С. 14—20). Вказане було враховано у МК 2012 р. (ч. 7 ст. 398 якого визначає зобов'язання правовласника повідомити про припинення чинності або визнання недійсним права інтелектуальної власності).

### ***Застосування митних заходів***

Порядок застосування митних заходів за регламентом № 1383/2003 з певних питань суттєво відрізнявся від чинного в Україні. Існувало принципове протиріччя між МК в редакції 2002 р. та Положенням 2001 р. За МК, контрафактність товарів мала бути встановлена протягом 15 або, якщо строк продовжено, 30 календарних днів. Якщо протягом цього терміну контрафактність товарів не підтверджено, товари підлягають митному оформленню. Протягом цього строку мала бути здійснена експертиза товарів. Кодекс не вказував на необхідність подання заяви щодо судового розгляду порушення прав інтелектуальної власності (ст. 257).

Положення визнавало обов'язком правовласника або його представника протягом терміну зупинення митного оформлення ОІВ (до 30 днів) подання позовної заяви до суду про захист його прав згідно з законодавством, або самостійне врегулювання питання порушення прав правовласника з власником об'єкта, митне оформлення якого зупинено. До митного органу треба було подати ухвалу суду про порушення провадження в справі щодо порушення прав інтелектуальної власності, тоді митний орган міг продовжити термін зупинення митного оформлення до ухвалення судового рішення.

Вказане протиріччя було знято шляхом внесення змін до МК України Законом від 16.11.2006 № 359-V.

Розглянемо основні етапи застосування митних заходів за регламентом № 608/2013.

1. У разі підозри, що товари, визначені у заяві, вироблені з порушенням права інтелектуальної власності, митний орган призупиняє їхній випуск або затримує їх. Перед зупиненням випуску митні органи можуть вимагати від суб'єкта права надати їм будь-яку відповідну інформацію щодо товару (ст. 17 (1) (2)).

<sup>72</sup> П. 2.9 «Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648.

2. Митний орган повідомляє декларанта або власника товарів про призупинення випуску товарів протягом одного робочого дня з моменту призупинення та за необхідністю інформує їх про фактичні або передбачувані кількості і походження товарів, за можливості надають зображення. За запитом митні органи можуть повідомляти імена та адреси вантажоодержувача, відправника вантажу тощо (ст. 17 (3) (4)). Таке сповіщення в цілому відповідає і ухваленому в Україні (ст. 399 МК 2012 р.)

Суб'єкта права повідомляють у той же день, коли були повідомлені декларант або власник товарів, або наступного дня.

Суттєвим є те, що сповіщення цієї інформації не зобов'язує зазначених осіб звертатися до компетентної установи для ухвалення відповідного рішення. За Положенням, правовласник або його представник мав невідкладно прибути до митного органу, який зупинив митне оформлення, з метою обстеження ОІВ та надсилання зразків для проведення обстеження чи експертизи, якщо це буде дозволено митним органом (п. 27 Положення.) Вказана вимога не була передбачена змінами до МК України 2006 р., адаптуючи цим самим законодавство до регламенту 1383/2003.

3. Митні органи за запитом суб'єкта права, і де це можливо, інформують суб'єкта права про імена та адреси вантажоодержувача, відправника вантажу і декларанта або власника товарів, їхнього походження і призначення (ст. 17 (4)). Цю інформацію суб'єкт права може використати лише для визначених регламентом дій із захисту прав інтелектуальної власності (ст. 21). У разі використання такої інформації з іншими цілями митний орган може скасувати рішення щодо реєстрації заявки, призупинити митні дії тощо (ст. 16).

Регламент 1383/2003 додатково визначав, що будь-яке інше використання наданої інформації може тягнути за собою цивільну відповідальність суб'єкта права (ст. 12).

В Україні МК 2002 р. та Порядок не передбачали застереження щодо конфіденційності інформації, яка передається суб'єкту права. МК 2012 визначив, що використання правовласником такої інформації можливе лише для цілей, пов'язаних із призупиненням митного оформлення товарів (ч. 5 ст. 399). Таким чином, у випадку використання інформації з іншими цілями власник товарів має право на захист своїх цивільних прав.

4. Власнику товарів, декларанту, суб'єкту права надається можливість перевірки товарів, митні органи можуть брати проби і зразки. За запитом суб'єкта права вони можуть надати йому такі зразки виключно для аналізування та провадження процедури щодо контрафактних товарів з їхнім поверненням митним органам (ст. 19).

МК України 2002 р. і МК 2012 р. визначили можливість відбору проб та зразків і їхнє направлення на експертизу і декларанту (ч. 12 ст. 399), що, на наш погляд, є цілком доцільним.

5. Протягом десяти робочих днів (або трьох робочих днів для швидкопсувального товару) від моменту сповіщення про застосування митних заходів суб'єкт права має підтвердити митним органам, що товари, випуск яких призупине-

но, на його переконання порушують право інтелектуальної власності, а також повідомити свою згоду на їх знищення.

Якщо декларант або власник товарів за 10 днів після повідомлення надіслали письмово свої заперечення проти знищення, митний орган має негайно повідомити про це суб'єкту права.

У свою чергу протягом 10 робочих днів (або трьох робочих днів для швидкокопсувних товарів) суб'єкт права повинен повідомити митним органам про ініціювання судового розгляду щодо визначення наявності порушення прав інтелектуальної власності (ст. 23). За відсутності таких дій суб'єкта права товари підлягають звільненню.

Як зазначено вище, МК України 2002 р. не містив застереження щодо подання заяви до судових органів для визначення, чи мало місце порушення прав інтелектуальної власності. Новою редакцією розділу X МК 2006 р. було детально визначено порядок дій митних органів та заявника у разі затримання товарів. Якщо протягом 15 днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів (датою отримання вважається дата його надсилання засобами факсимільного зв'язку чи електронною поштою) та можливого продовження цього строку ще на 15 днів особа, якій належать майнові права інтелектуальної власності, не надасть митному органу ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності, то товари підлягають оформленню в установленому порядку (ст. 257 МК 2012 р.). МК 2012 р. визначив строки відповідно до визначених у регламенті: призупинення оформлення товарів і продовження такого призупинення на строк не більше 10 днів (ч. 8 ст. 399). Відповідно до регламенту було також уведено призупинення митного оформлення швидкокопсувних товарів на строк не більше трьох днів (ч. 4 ст. 399).

6. Якщо декларант або власник товарів надали згоду на знищення товарів або не відповіли митному органу у встановлений строк, товари підлягають знищенню (ст. 23 (2)). Виключення з цього правила можливо лише, якщо митні органи та суб'єкт права домовляться про використання таких товарів для підвищення обізнаності, навчання та в освітніх цілях. Вказані товари забороняється ввозити на митну територію Спільноти, випускати для вільного обігу, вивозити з митної території Спільноти, експортувати, реекспортувати, застосовувати процедуру тимчасового звільнення чи розміщувати у вільній зоні або на вільному складі (ст. 25).

Згідно з українським законодавством, знищення товарів, вироблених з порушенням права інтелектуальної власності, можливо за рішенням суду (ст. 432 ЦК України), а також у певних випадках, визначених Митним кодексом,— застосовується спрощена процедура знищення (ст. 401) тощо. В інших випадках поводження з товарами визначається постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 73, якою встановлено порядок реалізації

<sup>73</sup> Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товар-

товарів на митних аукціонах, товарних біржах або через торговельні підприємства. 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. Цей порядок певною мірою відповідав регламенту № 1383/2003, який крім знищення товарів передбачав можливість інших заходів, внаслідок яких зацікавлені особи позбавляються економічної вигоди від цієї операції (ст. 17). Однак регламент № 608/2013 посилив вимоги щодо знищення товарів, що потребує внесення змін до вказаного порядку.

### ***Дострокове звільнення товарів***

Перші два регламенти Ради 1986 р. № 3842/86 та 1994 р. № 3295/94 не передбачали митного контролю за товарами, виробленими з порушенням прав на винаходи або додаткових сертифікатів лікарських засобів. Це, як зазначено вище, пов'язано і складністю з'ясування, чи дійсно має місце порушення прав інтелектуальної власності та можливими зустрічними позовами щодо визнання патенту недійсним. Тому під час уведення у 1999 р. до регламенту № 3295/94 регламентом № 241/1999 змін, пов'язаних із розповсюдженням його дії на винаходи, додаткові сертифікати лікарських засобів, одночасно було уведено спрощений режим звільнення для товарів, використання яких порушує патенти, сертифікати або охоронні документи на промислові зразки<sup>74</sup>.

Регламентом № 1383/2003 запроваджено процедуру дострокового звільнення товарів також і для товарів, щодо яких існує підозра порушення прав на сорти рослин, та регламентом № 608/2013 — щодо інтегральних мікросхем, корисних моделей.

Відповідно до ст. 24 регламенту № 608/2013, якщо митні органи були повідомлені про порушення справи щодо визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності на промисловий зразок, національний патент на винаходи чи патент, передбачений законодавством ЄС, корисну модель, топографію напівпровідникових виробів або сорт рослин, декларант або власник товару може надіслати митним органам запит щодо випуску товарів або припинення їхньої затримання до завершення розгляду справи. Митний орган випускає товари або припиняє їхнє затримання, якщо: декларант або власник товарів надали гарантії у розмірі, достатньому для захисту інтересів суб'єкта права; компетентний орган не ухвалив рішення про застосування запобіжних заходів; завершені всі митні формальності.

---

них біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації» від 26.04.2003 № 607, зі змінами.

<sup>74</sup> Commission Regulation (EC) No. 2549/1999 of 2 December 1999, *OJ L* 308, 02.12.1999, P. 16.



Законодавство України у 2001—2016 рр. не містило такого порядку, що було однією з суттєвих вад митного контролю в Україні. Намагання ввести контроль за порушеннями прав на всі ОІВ з одночасним неухваленням процедури прискореного звільнення в умовах можливого отримання патентів на корисні моделі та промислові зразки без проведення кваліфікаційної експертизи призвело до використання механізму заяв для зупинення вантажів конкurentів, утворення системи контролю з високими ризиками для бізнесу та невідповідністю процедур, що застосовуються, особливостям різних ОІВ. Незважаючи на конкретні пропозиції щодо доповнення законодавства ще у 2005—2006 рр. (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 443—454, 532—533), законодавчі пропозиції щодо відповідних змін були внесені до Верховної Ради України лише у 2016 р.<sup>75</sup>

### ***Процедура знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності***

Для прискорення здійснення митних заходів регламентом 1383/2003 було запропоновано нову спрощену процедуру знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 11). Ці положення уточнені регламентом № 608/2013 зі зняттям слова «спрощена» та убудовуванням процедури знищення у загальну процедуру призупинення випуску товарів. З цією метою:

- протягом десяти робочих днів (або трьох робочих днів для швидкопсувного товару) від моменту сповіщення про застосування митних заходів суб'єкт права має повідомити у письмовій формі митні органи, що товари, стосовно яких здійснюються митні процедури, є товарами, що порушують право інтелектуальної власності, та свою згоду на знищення товарів;

- від моменту сповіщення декларант або власник товарів має письмово підтвердити митним органам протягом 10 робочих днів (або 3 робочих днів для швидкопсувних товарів) свою згоду на знищення товарів. Згода вважається наданою, коли декларант володілець або власник товарів не висловили конкретних заперечень проти знищення протягом встановленого строку;

- якщо національним законодавством не передбачено іншого, знищення відбувається коштом суб'єкта права та за його відповідальності; перед цим здійснюється відбір зразків, які митні органи мають зберігати в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу для судових процедур держави-члена, де може бути необхідним їх використання;

- якщо декларант або власник товару оспорюють знищення, суб'єкт права має протягом 10 робочих днів (або 3 робочих днів для швидкопсувних товарів) повідомити про ініціювання судового розгляду щодо можливого порушення прав інтелектуальної власності (ст. 23).

<sup>75</sup> Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» (реєстр № 4614 від 06.5.2016).

Варто наголосити на суттєвій відмінності регламенту 2013 р. від попереднього. Регламент 1383/2003 передбачав, що спрощена процедура може бути застосована тільки, якщо вона передбачена національним законодавством. На 2013 р. лише 15 держав імплементували це положення. В інших державах єдиною можливістю знищення товарів було застосування судової процедури. Новий регламент передбачає спрощену процедуру без необхідності її імплементатії.

На доцільність введення спрощеної процедури знищення товарів автор вказував неодноразово (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 454). Це було здійснено з ухваленням МК 2012 р. Відповідно до ст. 401 МК товари можуть бути знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення прав інтелектуальної власності по суті за умови відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень інших уповноважених державних органів. Процедура може бути застосована, якщо після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує митний орган, який призупинив митне оформлення, про те, що відповідні товари порушують належні йому майнові права інтелектуальної власності, та надасть митному органу в письмовому вигляді згоду власника товарів на їх знищення. Знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність. Уведення у МК відповідно до Регламенту спрощеної процедури є суттєвим кроком та уможливорює швидке вирішення питань щодо товарів з підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності за згоди сторін. Проте вказані норми передбачають надання письмової згоди власника на їхнє знищення. Як впливає з регламенту № 608/2013 (ст. 23 (1) (с)), такою згодою може бути відсутність відповіді власника товарів у встановлений термін.

Однак, з нашої точки зору, вважати, що власник товарів дав згоду на знищення товарів, якщо він не відповів у встановлений термін, враховуючи можливість отримання в Україні охоронних документів на корисні моделі та промислові зразки без проведення кваліфікаційної експертизи та випадки недобросовісного подання заявок, помилково: це може призвести до зловживань. Доцільним у зв'язку з цим є збереження чинної спрощеної процедури знищення товарів з надання за згодою їхнього власника (ч. 2 ст. 401 МК 2012 р.).

Новим у регламенті № 608/2013 є визначення процедури знищення товарів, що перевозяться малими партіями. При цьому мала партія — це поштовий або кур'єрський вантаж, який: містить три або менше одиниць товару чи має загальну вагу менше 2 кг (ст. 2 (19)). Відзначимо, що порівняння процедур для малих партій та загальної процедури прискореного знищення (ст. 23, 26) свідчить про їхню подібність. Виділення окремого порядку стосовно малих партій пов'язано з незастосованістю такої процедури широко для поштових або кур'єрських відправлень під час дії регламенту № 1383/2003, змінами у маркетингу контрафактних товарів із переважним надсиланням їх малими партіями, а також занепокоєністю європейських організацій виробників <sup>76</sup>.

<sup>76</sup> Krieger Mes, Graf v Der Groeben The new EU customs IP enforcement regulation 2013/

### **Санкції**

Регламент визначає, що кожна держава-член має забезпечити дотримання суб'єктами права інтелектуальної власності положень регламенту, з запровадженням, де належно, штрафів, які мають бути ефективними, пропорційними і переконливими (ст. 30).

МК України передбачає адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу та конфіскації товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил (ст. 461), загальний зміст яких відповідає наявним у законодавстві держав-членів.

МК 2002 р. передбачав накладання штрафу на громадян за ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності у розмірі від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності, а на посадових осіб підприємств — від 30 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією зазначених товарів (ст. 345 МК 2002 р.). МК 2012 р. розмір штрафу було підвищено до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів (ст. 476).

Проте МК не визначені санкції щодо суб'єктів права інтелектуальної власності, які порушують законодавство щодо митних заходів, а також застосовують митні заходи без наявних для цього обставин або зловживають ними. Відзначимо, що ст. 30 регламенту № 608/2013 спрямована на забезпечення вимог регламенту, у тому числі суб'єктів права інтелектуальної власності.

### **Відповідальність митних органів та заявників**

Регламентом визначено, що якщо заява була подана та товари з порушенням прав інтелектуальної власності не були виявлені або були звільнені, або не здійснено будь-яких дій, щоб затримати їх, — це не надає суб'єкту права можливості вимагати виплати відшкодування митними органами (ст. 27).

Суб'єкти права інтелектуальної власності несуть відповідальність перед декларантом або власником товарів за понесені збитки у випадку відсутності підстав для затримання товарів, а також за бездіяльності суб'єкта права та в інших визначених регламентом випадках (ст. 28). МК 2002 р. не передбачав відповідальності митних органів. Вказане було враховано у МК 2012 р.: ч. 7 ст. 401 визначає, що, якщо товари, які переміщувалися з порушенням прав інтелектуальної власності, не були виявлені митним органом, правовласник не має права на відшкодування будь-яких матеріальних збитків у зв'язку з тим, що відносно таких товарів не було вжито заходів щодо запобігання їх переміщенню через митний кордон України. У той же час зрозумілою є необхідність

підвищення ефективності роботи митних органів та забезпечення контролю за їхньою діяльністю.

Відповідальність суб'єкта права інтелектуальної власності в Україні визначена обсягом гарантії, наданих митному органу, а також цивільним законодавством щодо захисту цивільних прав та інтересів.

***Угода про асоціацію між Україною та ЄС і регламенти ЄС щодо забезпечення прав інтелектуальної власності митними органами***

Угода про асоціацію містить норми щодо митних заходів захисту прав інтелектуальної власності у гл. 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» та гл. 9 «Інтелектуальна власність» Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею». Ст. 84 гл. 5 передбачає зобов'язання України щодо поступового «наближення до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та міжнародних стандартах», що має відбуватися згідно з Додатком XV до цієї Угоди. Цей додаток містить перелік актів ЄС, положення яких мають бути «впроваджені до законодавства України», у тому числі регламент № 1383/2003 та регламент з імплементації № 1891/2004. Вказано, що положення регламентів мають бути упроваджені до законодавства України протягом трьох років з дати набрання чинності Угодою «без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності».

Крім того, митним заходам присвячена ст. 250 гл. 9 «Інтелектуальна власність». На відміну від згаданих вище положень у ній наведено лише перелік «товарів, що порушують право інтелектуальної власності», відносно яких мають запроваджуватися заходи захисту, та у скороченому вигляді наведені окремі принципи захисту без посилання на відповідні положення ст. 84 та регламенти ЄС № 1383/2003 та № 1891/2004.

Таким чином, фактично запропоновано два різні непов'язані між собою варіанти наближення законодавства. Варіант, наведений у ст. 250, передбачає значно вужчий стандарт захисту прав, ніж існує в ЄС, а також в Україні.

У зв'язку з ухваленням у 2013 р. нового Регламенту (ЄС) № 608/2013 щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами, який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003, з рядом суттєвих змін і доповнень, а також імплементаційного регламенту № 1352/2013 — питанням стає урахування його положень у законодавстві України. Вказане могло бути здійснено шляхом ухвалення Радою асоціації відповідно до компетенції, визначеної ст. 463 Угоди про асоціацію, рішення щодо доповнень новими актами Додатку XV, але це не було зроблено.

Замість цього Уряд вирішив вжити заходів з імплементації нових регламентів у ініціативному порядку. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 391-р «Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі» були схвалені плани імплементації регламентів № 608/2013 та № 1352/2013.

6 травня 2016 р. проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» № 4614 було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. Аналіз положень законопроекту та регламенту № 608/2013 свідчить про відображення у законопроекті ряду новел:

- припинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів (ст. 4011 законопроекту та ст. 2 (19) регламенту № 608/2013);
- включення положень регламенту № 1383/2003, уточнених регламентом 608/2013, щодо дострокового випуску товарів, митне оформлення яких припинено (ст. 4001 законопроекту та ст. 24 регламенту);
- визначення, що митний контроль не застосовується до товарів, виготовлених правовласником чи за його згодою та введених у цивільний оборот (ст. 397 законопроекту та ст. 1 (5) регламенту) тощо.

Однак, як зазначено вище, — запровадження законопроектом митних заходів щодо використання фірмових найменувань і здійснення відповідно до МК України 2012 р. контролю за використанням корисних моделей та промислових зразків (в умовах відсутності кваліфікаційної експертизи стосовно корисних моделей та промислових зразків і зловживань правами інтелектуальної власності) є можливим за суттєвих змін законодавства щодо порядку розгляду заявок на корисні моделі та промислові зразки і проведення експертизи.

Відсутність в Україні усталеної судової практики захисту фірмових найменувань, конфлікти між фірмовими найменуваннями та торговельними марками, можливість згідно зі ст. 489 ЦК України особам мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і послуг, які вони надають, може призвести до зловживань у випадку запровадження відносно них митного контролю, а також до негативної практики.

## Висновки

1. Особливістю уніфікації законодавства держав-членів ЄС щодо забезпечення прав інтелектуальної власності митними органами стало запровадження митних заходів уперше у 1986 р. у більшості держав-членів ЄС, а також єдиного підходу щодо митного контролю за контрафактною продукцією у Франції, ФРН, Ірландії, Великій Британії, національне митне законодавство яких суттєво розрізнялось.

Характерним для розвитку законодавства ЄС є поступове розширення сфери застосування актів ЄС: від контролю товарів з підозрою порушення прав на торговельні марки до забезпечення реалізації митними органами прав на майже всі об'єкти права інтелектуальної власності; перехід від національної заявки до можливості подання заявки з одночасною дією у всіх державах-членах; було винайдено власний механізм спеціального поводження з

товарами, відносно яких є підозра щодо порушення прав на винахід, промислових зразок, сорт рослин тощо; запровадження механізму прискореного знищення товарів.

2. Утворення системи митного контролю за контрафактною продукцією є одним із напрямів, який, порівняно з іншими ініціативами ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності, довів свою ефективність.

Постійний моніторинг та контроль за контрафактною продукцією з боку ЄК, ухвалення трьох нових редакцій регламентів щодо митного контролю з урахуванням практики застосування, а також обговорення щорічних звітів про виявлений контрафакт і нові тенденції переміщення піратської продукції призвели до перетворення митного контролю на один із основних засобів боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності.

Модель митного контролю ЄС було використано для підготовки розділу «Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні» Угоди *TRIPS*, ухвалення якої призвело до запровадження уніфікованого митного захисту прав інтелектуальної власності в більшості країн світу.

Суттєво, що в ЄС митний контроль піратської продукції не розглядають лише як зобов'язання власне митних органів. Вважається, що успіху у застосуванні митних дій можна досягти лише спільними зусиллями осіб, яким належать права інтелектуальної власності, бізнесових кіл, митних органів держав-членів та ЄС.

3. Характерною для ЄС, окрім ухвалення актів законодавства, є суттєва увага до утворення одноманітної практики діяльності митних органів, що досягалось через заходи з підвищення кооперації, обміну досвідом, реалізацію чотирьох-п'ятирічних Планів дій митних органів, а також співпрацю з суб'єктами права інтелектуальної власності, виробниками, постачальниками товарів.

Вказане сприяло утворенню єдиної системи митного контролю в ЄС з високим рівнем одноманітності національного законодавства з питань, що становлять компетенцію держав-членів, а також практики діяльності національних митних органів.

4. Важливим чинником протидії контрафакту в ЄС є плани митних дій ЄС із попередження порушень прав інтелектуальної власності, які визначають довгострокову спільну програму Єврокомісії, органів держав-членів, виробників, суб'єктів права інтелектуальної власності і містять комплексні заходи щодо удосконалення законодавства, оперативної діяльності митниць, удосконалення партнерства митниця — бізнес, посилення міжнародного співробітництва, підвищення обізнаності населення, бізнесу про ризики застосування піратських товарів, результати діяльності митних органів, можливості захисту прав інтелектуальної власності.

5. Аналіз нормативних актів України, регламенту № 1383/2003 та Угоди *TRIPS*, здійснений у 2004—2005 рр., виявив необхідність внесення суттєвих змін та доповнень у законодавство України з метою приведення його відповідно до законодавства ЄС (Капіца, 2006, С. 453—454, 532—533).



Вказане стосувалося:

- уточнення кола контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упаковки та речі з символами торговельної марки, представлені окремо від контрафактних товарів);
- закріплення за митними органами права діяти *ex officio*;
- визначення випадків, коли митні заходи не застосовуються;
- уточнення, які документи треба надавати до митних органів для засвідчення, що заявник є суб'єктом права інтелектуальної власності;
- уточнення питань охорони конфіденційності інформації про товари, що повідомляється суб'єкту права;
- визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган про закінчення строку чинності права інтелектуальної власності, визнання зазначеного права 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, одержувачем товарів;
- запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
- визначення обсягу відповідальності митних органів у процесі здійснення митного контролю.

З унесенням змін до Митного кодексу України у 2006 р. ряд цих питань було вирішено: щодо прав митних органів діяти за власною ініціативою, уточнення порядку повідомлення у разі зупинення митного оформлення; зняття зобов'язань правовласнику або його представнику прибути до митного органу, який зупинив митне оформлення, для обстеження об'єкта інтелектуальної власності. Важливим було запровадження внесення застави або подання гарантії банку для забезпечення відшкодувань митним органам, власнику товару у разі призупинення оформлення товарів із підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Як наслідок, законодавство України передбачало забезпечення ширшого контролю, ніж вимагала Угода *TRIPS*, що включало контроль за товарами, виробленими з порушенням прав на промислові зразки та географічні зазначення, а також запровадження дій *ex officio*.

Митний кодекс 2012 р. запровадив подальші кроки щодо гармонізації з правом ЄС: визначення строків призупинення митних процедур у випадку дій митних органів за власною ініціативою, відображення викладених вище положень стосовно спрощеної процедури знищення товарів; визначення меж відповідальності митних органів; інформування про припинення чинності прав інтелектуальної власності; обов'язки суб'єкта права не розголошувати отриману від митних органів інформацію тощо.

6. На наш погляд, суттєвою вадою є повернення МК 2012 р. до моделі, що існувала до 2006 р., а саме здійснення митних заходів щодо всіх ОІВ:

винаходів, корисних моделей, сортів рослин, комерційних таємниць тощо. За зовнішнього підвищення стандартів захисту вказане призвело до зловживання правами інтелектуальної власності (патентний тролінг), як це мало місце після уведення в Україні вказаного контролю у 2002 р. При цьому не було враховано значний час, необхідний для з'ясування питання, чи мало місце порушення прав, необхідності проведення експертиз, можливість зустрічних позовів про визнання охоронних документів недійсними тощо.

Запровадження митного контролю за товарами, що містять промислові зразки та корисні моделі, на нашу думку, є можливим лише після зміни законодавства з проведення експертизи заявок на вказані об'єкти. Стосовно винаходів, сортів рослин, інтегральних мікросхем — митний контроль має здійснюватися після введення механізму звільнення від митних процедур товарів, що містять вказані об'єкти за умови надання гарантій суб'єкту права інтелектуальної власності та його зобов'язань щодо порушення судової процедури розгляду справи, як це має місце у практиці ЄС.

7. Певні відмінності законодавства України та ЄС, зокрема регламенту № 608/2013, свідчать про доцільність внесення змін та доповнень до законодавства. Це стосується:

- упровадження спеціального порядку звільнення товарів із підозрою щодо порушення прав інтелектуальної власності, що містять винаходи, корисні моделі, а також сортів рослин, за умови надання гарантій щодо відшкодування можливих збитків власником товарів;
- застосування митних заходів для упаковок, символів торговельної марки, представлених окремо від товарів;
- уточнення порядку знищення товарів, що вироблені з порушенням права інтелектуальної власності;
- визначення санкцій до суб'єктів права інтелектуальної власності, які застосовують митні заходи без наявних для цього обставин або зловживають ними.

8. Суттєвим є врахування практичного досвіду митних органів держав-членів ЄС щодо створення баз даних легітимних та контрафактних товарів; утворення системи інформування з національними та міжнародними організаціями, які представляють інтереси суб'єктів права інтелектуальної власності, а також з митними органами інших країн; залучення експертів; оцінки ризику контрафактності для різних країн і користувачів; запровадження партнерства митниця — бізнес; створення системи оперативного інформування про випадки, що потребують негайних дій; запровадження спеціальних ініціатив щодо особливо небезпечних для здоров'я населення товарів (ліки, іграшки тощо).

Водночас навіть повне увідповіднення законодавства України із законодавством ЄС у цій сфері залишає суттєві ризики застосування митних заходів, що пов'язано з видачею в Україні охоронних документів на промислові зразки та корисні моделі без проведення експертизи на новизну, у тому числі щодо загальновідомих об'єктів, а також із недобросовісним використанням

вказаних документів у разі подання заявок до митних органів. Вказане невластиве державам-членам ЄС, де отримання охоронних документів на корисні моделі не набуло суттєвого розвитку (у порівнянні з винаходами) у зв'язку з низькою інвестиційною привабливістю корисної моделі та обмеженням її об'єкта переважно продуктом, а також у зв'язку з іншим рівнем свідомості суспільства щодо недобросовісного застосування прав інтелектуальної власності.

## ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Андрощук Г.О. (2013). Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози. *Право та інноваційне суспільство*. № 1. С. 33—41.

Капіца Ю. (2002). Проблеми охорони інтелектуальної власності при виробництві та розповсюдженні дисків для лазерних систем зчитування. *Українсько-Європейський журнал міжнародного та порівняльного права*. Т. 1. Вип. 3. С. 11—23.

Капіца Ю. (2005a). Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Інтелектуальний капітал*. № 4. С. 3—11.

Капіца Ю.М. (2005b). Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу. *Часопис Хмельницького університету управління та права*. № 3. С. 76—79.

Капіца Ю.М. (2005c). Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Митна справа*. № 2. С. 20—24.

Капіца Ю. (2005d). Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. *Право України*. № 1. С. 66—70.

Капіца Ю.М. (2005e). Питання адаптації митного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. *Митна справа*. № 3. С. 14—20.

Капіца Ю.М. (2007). Інтелектуальна власність: *Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire* / Державний департамент адаптації законодавства. Київ: Професіонал. С. 116—147.

Капіца Ю.М. (2011). Досвід та проблемні питання імплементації директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*: матеріали міжн. конф. (Київ, 15—16 чер. 2011). Київ: Фенікс. С. 395—413.

Капіца Ю.М. (2014). Розвиток цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Приватне право і підприємництво*. Вип. 13. С. 186—190.

Капіца Ю. (2017). Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2017. No. 2. Part 1. P. 88—93.

Миколаєнко Я.В., Резнік О.М. (2015). Механізм захисту від патентного тролінгу. *Дяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства*: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Суми, 21—22.05.2015). URL: <http://essuir.sumdu.edu.ua> (дата звернення: 01.06.2017).

Мінекономрозвитку повідомило про план боротьби з піратством і «патентними троями». Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 02.09.2015. URL: [http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable\\_article?art\\_id=248451857](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=248451857) (дата звернення: 01.06.2017).

Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. (2006). Київ: Ніка-Прінт. 2006. 516 с.

Охромеев Ю. (2015). Патентний тролінг — ахіллесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні. *Юридична газета*. 02.02.2015. URL: <http://yur-gazeta.com> (дата звернення: 01.06.2017).

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України (2006) / за ред. Ю.М. Капіци. Київ: Слово, 2006. С. 428—440, 531—532.

Прес-брифінг «Боротьба з патентними троями в Україні: реалії та перспективи», 15.07.2014. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: <http://sips.gov.ua> (дата звернення: 01.06.2017).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ: Закон України від 31.05.2007 № 1111-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2007. № 44. Ст. 512.

Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України): Закон України від 16.11.2006 № 359-V. *Відомості Верховної ради України*. 2007. № 3. Ст. 28.

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: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607. *Офіційний вісник України*. 2003. № 18. С. 38.

Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 985. *Офіційний вісник України*. 2002. № 29. С. 71.

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Харків: Консум, 2002. 429 с.

Шелепова К. (2005). Роль митних органів у захисті прав інтелектуальної власності. *Інтелектуальна власність*. № 3. С. 13—23.

Bulletin of the European Union. 3-2004 Internal market (23/28).

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 concerning the entry into Community and the export and re-export from the Community of goods infringing certain intellectual property rights *OJ L* 133, 17.06.1995, P. 2.

Commission Regulation (EC) No. 2549/1999 of 2 December 1999 amending Regulation (EC) No. 1367/95 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 *OJ L* 308, 02.12.1999, P. 16.

Commission Regulation (EC) No. 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 L* 431, 30.12.1994, P. 8.

Communication on the role of penalties in implementing Community internal market legislation, *COM* (95) 162, 03.05.1995.

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.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy. *COM* (2005) 479, 11.10.2005.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee «An Industrial Property Rights Strategy for Europe». *COM* (2008) 465/3.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee «Enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market». *COM* (2009) 467 final, 11.09.2009.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe». *COM* (2011) 287 final, 24.05.2011. P. 17.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee «Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan». *COM* (2014) 392 final, 01.07.2014.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «Towards a modern, more European copyright framework». *COM* (2015) 626 final, 09.12.2015.

Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (consolidated version) *OJ C* 27, 26.01.1998.

Council Regulation (EC) No. 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 *OJ L* 196, 02.08.2003, P. 0007—0014.

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.

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, 22.07.1995, P. 1.

Council Resolution on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2013 to 2017. 2013/C 80/01.

Counterfeit and Pirated Trade: The current picture. Mapping the economic impact. OECD/EUIPO. 18.04.2016. P. 76.

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

Customs enforcement of intellectual property rights in the EU manual for the completion of applications for action and extension requests. European Commission. August 2014. 28 p.

Damages in intellectual property rights. European observatory on counterfeiting and piracy, 2009. 139 p.

Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures *OJ L* 013, 19.01.2000, P. 0012—0020.

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») *OJ L* 178, 17.07.2000, P. 0001—0016.

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 *OJ L* 281, 23.11.1995, P. 0031—0050.

## **НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

### **6.1. Угоди між Україною та Європейським Союзом і проблеми реалізації зобов'язань з наближення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС**

У розділі розглянуто вимоги щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС відповідно до Тимчасової угоди, Угоди про партнерство та співробітництво (УПС), а також Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Проаналізовано проблеми наближення законодавства країн, з якими ЄС уклав угоди про партнерство та співробітництво і угоди про асоціацію, до законодавства ЄС. Розглянуто діяльність органів виконавчої влади зі здійснення адаптації законодавства. На підставі аналізу відповідності законодавства України законодавству ЄС окреслено основні напрями змін національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Проблематику наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності можна розглядати з різних позицій:

- у рамках зобов'язань Тимчасової угоди між Україною та ЄС, якою передбачено забезпечити рівень захисту, аналогічний до запровадженого у Спільноті і закріпленого в актах Спільноти, зокрема зазначених у додатку до Угоди;
- у рамках Угоди про партнерство та співробітництво, де були збережені вказані вище вимоги, але вилучено перелік актів ЄС.

Зауважимо, що з урахуванням великої кількості актів ЄС у сфері інтелектуальної власності та необхідності одночасного підвищення компетентності органів управління та загальної свідомості щодо охорони прав, як зазначено у Білій книзі про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи



до вступу у Внутрішній ринок ЄС (White Paper, 1995), — наявність переліку актів ЄС в Угоді та відкрите зобов'язання узгодження національного законодавства з майбутніми актами ЄС відповідало б підходам ЄС до співпраці з іншими європейськими країнами у рамках Європейського економічного простору та Європейської зони вільної торгівлі;

- в рамках вимог Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 2004 р. (далі — Закон), яким були конкретизовані положення ст. 50, 51 Угоди про партнерство та співробітництво з поступового наближення національного законодавства до законодавства ЄС та одночасно запроваджені вищі вимоги з наближення законодавства, ніж було передбачено стосовно асоційованих країн Східної Європи — кандидатів на вступ до ЄС. Зокрема, це стосується урахування первинного законодавства ЄС, загальних принципів права ЄС; рішень Європейського суду тощо (розділ II Закону);

- відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Своєрідність змісту Угоди — це введення саме для сфери інтелектуальної власності окремих положень актів ЄС у текст Угоди. Однак, на відміну від інших сфер дії Угоди, вона не визначає зобов'язання України здійснювати наближення національного законодавства з охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС. У додатках до Угоди відсутній перелік актів ЄС, до яких має здійснюватися адаптація законодавства (за винятком митних заходів)<sup>1</sup>. Відсутні зобов'язання України з наближення законодавства до актів ЄС, ухвалених після підписання Угоди. Хоча для інших галузей права, наприклад щодо державних закупівель, це передбачено (ст. 153).

Тобто нині відкритим є питання: здійснювати імплементацію до національного законодавства лише положень Угоди у сфері інтелектуальної власності (що вужчі за змістом, ніж відповідні акти ЄС) або враховувати і положення актів ЄС (Капіца, 2017b).

Вимоги до адаптації законодавства (за винятком вимог Закону 2004 р.) не визначають межі обсягу *acquis*, що необхідно враховувати у процесі адаптації, зокрема, стосовно рішень Суду ЄС з тлумачення положень актів ЄС, не визначають ефективний механізм адаптації до нових актів ЄС, а також застосування права ЄС у національній правовій системі як це вирішено, зокрема, угодами ЄС для інших інтеграційних об'єднань (ЄЕЗ та ЕФТА). Це призводить до необхідності проведення комплексного порівняльного дослідження законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності, підготовки пропозицій щодо зміни законодавства, напрацювання методології такого дослідження з з'ясуванням питань доцільності та ефективності адаптації законодавства для країн, які найближчим часом не передбачають вступ до ЄС (Капіца, 2006е, С. 56—67) (див. розд. 6.1.4, 6.1.5).

<sup>1</sup> Перелік актів щодо митних заходів наведено не як додаток до ст. 250 глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу VI Угоди, а як додаток XV до ст. 250 Угоди «Наближення законодавства у митній сфері».

### **6.1.1. Тимчасова угода й 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 і Європейською Спільнотою з атомної енергії, з одного боку, і Україною, з іншого <sup>2</sup>. Угода набула чинності 1 лютого 1996 р. та діяла до 1 березня 1998 р. — строку вступу в силу Угоди про партнерство і співробітництво.

Цікавим є те, що з усіх галузей права єдина галузь, для якої у Тимчасовій угоді закріплені зобов'язання щодо наближення законодавства, була охорона інтелектуальної власності. Так, відповідно до ст. 18 Угоди: «Дотримуючись положень цієї ст., 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 згадано у ст. 18» містив шість директив та два регламенти — вторинне законодавство, яке на час підписання Угоди було ухвалено Спільнотою <sup>3</sup>.

Крім того, у другій частині додатка визначено, що у випадку виникнення складнощів 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.

Тимчасова угода набула чинності 1 лютого 1996 р., тож строк виконання зобов'язань за Угодою — 1 лютого 2001 р. Зазначений термін був підтверджений

<sup>2</sup> 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. L311, p. 2, 1995/12/23.

<sup>3</sup> Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС). Директива Ради від 16 грудня 1986 р. про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС). Директива Ради від 14 травня 1991 р. про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС). Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92 від 18 червня 1992 р. про запровадження додаткового сертифіката лікарських засобів. Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 р. про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 р. про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції. Директива Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 р. про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав. Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 р. про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності.

і УПС. Відповідно до ст. 109 УПС, якщо до завершення процедур, необхідних для набуття чинності УПС, положення певних частин цієї Угоди будуть вводитися в дію у 1994 р. шляхом укладення Тимчасової угоди між Спільнотою і Україною, Договірні Сторони погоджуються, що у цьому випадку термін «дата набуття чинності Угодою» означає дату набуття чинності Тимчасовою угодою.

Незважаючи на конкретні вимоги Тимчасової угоди з приведення законодавства України у галузі охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС, в Україні до 1 лютого 2001 р. органи виконавчої влади не розпочали відповідної роботи. Будь-які зміни до законів України з врахуванням положень права ЄС уведені не були, як і запровадження ефективних засобів забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (Капіца, 2006с, С. 65—69).

Підписана 14 червня 1994 р. Угода про партнерство і співробітництво, що набула чинності 1 березня 1998 р., закріпила «м'які зобов'язання» України з наближення чинного та майбутнього її законодавства до законодавства Спільноти та досягнення приблизної адекватності законів України законодавству ЄС у 18 сферах, у тому числі в сфері інтелектуальної власності (ст. 57 Угоди). Однак, на відміну від інших галузей права, Угода присвячує питанням охорони інтелектуальної власності спеціальну ст. 50, де визначає конкретні вимоги з охорони прав інтелектуальної власності в Україні:

«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 у 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 власності<sup>4</sup>. До всіх них, за винятком Женевського акту 1991 р. Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, Україна приєдналася до 1 березня 2003 р.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> 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.), Ніцька 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 з охорони нових сортів рослин (Женевський акт, 1978 р.), Женевський акт 1991 р. Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин.

<sup>5</sup> Україна приєдналася до Женевського акту 1991 р. Міжнародної конвенції з охоро-

Враховуючи, що норми ст. 50 УПС значною мірою повторюють положення ст. 18 Тимчасової угоди, строк виконання зазначених положень, відповідно до ст. 109 УПС, — 1 лютого 2001 р. Цей строк стосується вимог досягнення адекватності національного законодавства актам ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, зазначеним у Тимчасовій угоді, а також ухваленим ЄС до 1 березня 1998 р. (дата вступу у силу УПС), а також вимоги з запровадження ефективних засобів забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності відповідно до наявних в ЄС. Строк урахування в законодавстві України актів ЄС, ухвалених після 1 березня 1998 р., — 1 березня 2003 р. (п'ять років після вступу УПС у силу). Цей термін стосується і приєднання до міжнародних конвенцій, зазначених у додатку III УПС (Капіца, 2006d).

У 2003 р. зміни до законів України для увідповіднення національного законодавства і законодавства ЄС не були ухвалені, а належні проекти законодавчих актів не внесено до Верховної Ради України.

Крім забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до існуючого в Спільноті, частина 1 ст. 50 УПС вимагає запровадити відповідно до стандартів Спільноти «ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав».

Якщо завдання — забезпечення «рівня захисту, аналогічного до чинного в Співтоваристві», з урахуванням досвіду асоційованих країн та вимог Білої книги про підготовку асоційованих країн Центральної і Східної Європи до входження у Внутрішній ринок ЄС (White Paper, 1995) — може бути реалізовано шляхом зміни національного законодавства відповідно до вимог зазначених актів ЄС, то «ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав» до 2004 р., на наш погляд, повинні були передбачати (Капіца, 1998, С. 18—25):

- запровадження в Україні митного контролю за контрафактною продукцією відповідно до регламенту Ради (ЄС) № 3295/94, що визначає заходи з заборони випуску у вільний обіг, експорту, реекспорту або встановлення режиму призупинення для контрафактних і піратських товарів<sup>6</sup>, а також регламенту Ради (ЄС) № 1367/95 щодо імплементації вказаного регламенту<sup>7</sup>. Також мали бути враховані зміни, внесені у 1999 р. регламентом № 241/1999 до регламенту № 3295/94, поправки, пов'язані з необхідністю розповсюдити його дію на патенти, додаткові сертифікати лікарських засобів, а також з розширенням повноважень митних органів, полегшенням митного захисту товарів з торговельною маркою Спільноти та введенням спрощеного режиму звільнен-

---

ни нових сортів Законом України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин» від 02.08.2006 № 60-V.

<sup>6</sup> Commission regulation (EC) No. 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 L* 431, 30.12.1994, P. 8.

<sup>7</sup> 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 concerning the entry into Community and the export and re-export from the Community of goods infringing certain intellectual property rights, *OJ L* 133, 17.06.1995, P. 2.

ня для товарів, що порушують патенти, сертифікати або охоронні документи на промислові зразки<sup>8</sup>;

- щодо цивільно- і кримінально-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням, що на той час вказане було компетенцією держав-членів, — урахування практики захисту прав інтелектуальної власності на національному рівні. Це призводило до актуальності виділення основних елементів забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності провідних європейських країн.

Варто вказати, що основні претензії США, ЄС, ІФРІ, Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (ІПА), інших міжнародних організацій стосувалися в Україні переважно не законодавства як такого, а ефективності його реалізації, реальних дій щодо припинення піратства, створення ефективної судової системи.

Аналіз діяльності з захисту прав інтелектуальної власності в державах-члена ЄС свідчив про такі чинники ефективного захисту прав: досвід органів поліції, прокуратури у припиненні порушень прав інтелектуальної власності; координація дій органів влади на центральному та регіональному рівнях; застосування цивільно-правових, адміністративно-правових, кримінально-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності; дієва система збору авторської винагороди; ефективні організації колективного управління; досвід судів у розгляданні суперечок у сфері інтелектуальної власності, наявність судової практики забезпечення позовів і доказів; досвід визначення розміру збитків унаслідок порушення майнових прав; здійснення моніторингу поширення піратської продукції тощо.

На цей час із урахуванням відсутності змін національного законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності згідно з Тимчасовою угодою та ухваленням ЄС 2003—2017 рр. нових актів у цій галузі, а також підписанням Угоди про асоціацію, особливе значення має відображення у національному законодавстві положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, якою узагальнено досвід держав-членів із захисту прав інтелектуальної власності, та Регламенту (ЄС) № 608/2013 щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами та який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003, ухваленого 12 червня 2013 р. (розд. 5.2).

### **6.1.2. Угода про асоціацію між Україною та ЄС**

Підписання у 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами є драматичним і вирішальним етапом розвитку українського суспільства<sup>9</sup>. Угода запровадила умови поступової інтеграції України до Внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої та

<sup>8</sup> Commission Regulation (EC) No. 2549/1999 of 2 December 1999, *OJ L* 308, 02.12.1999, P. 16.

<sup>9</sup> Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 р., економічну — 27 червня 2014 р.

всеохоплюючої зони вільної торгівлі, як визначено у Розділі VI Угоди («Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»). Цілями асоціації є також підтримка зусиль України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до *acquis* ЄС (ст. 1)<sup>10</sup>.

Гл. 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди містить значний обсяг норм актів ЄС у сфері інтелектуальної власності. Для цього дослідження актуальними є такі питання (Капіца, 2016г, С. 118—123):

- положення гл. 9 та інших розділів Угоди, пов'язані з питаннями інтелектуальної власності, — охоплюють вони всі норми *acquis* у сфері інтелектуальної власності чи ні;
- чи містять положення Угоди нові норми щодо охорони інтелектуальної власності, що відсутні у *acquis* ЄС;
- чи містить Угода механізм, що передбачає наближення законодавства України до нових актів ЄС, ухвалених після підписання Угоди;
- чи містить Угода механізм врахування, у випадку оновленого відповідно до актів ЄС національного законодавства, рішень Суду ЄС щодо тлумачення положень актів ЄС;
- як співвідноситься механізм наближення законодавства у контексті створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з підходами, запровадженими договорами ЄС щодо Європейської економічної зони (*European Economic Area*), Європейської асоціації вільної торгівлі (*European Free Trade Association, EFTA*) тощо.

Вимоги Угоди про асоціацію з наближення законодавства України до законодавства ЄС розглядали В. Муравйов, Л. Гуїламі, Р. Петров та інші фахівці (Муравйов, 2015, С. 7—15; Guillaume Van der Loo, 2016; Петров, Головко-Гавришина, Кузьо, Черніков, 2015), питання охорони інтелектуальної власності в Угоді — Г. Андрощук, М. Микієвич, Г. Михайлюк, А. Олефір, Н. Сорочка та ін. Проте під час аналізу практично не досліджено зобов'язання за Угодою порівняно з *acquis* ЄС у сфері інтелектуальної власності, механізми наближення законодавства, діяльність із адаптації у контексті Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», а також чинної раніше Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

У цьому розділі увагу акцентовано саме на зазначених вище питаннях<sup>11</sup>.

1. Угода про асоціацію містить загальні положення стосовно наближення законодавства України та вимоги, що стосуються наближення законодавства з окремих напрямів Угоди<sup>12</sup>. Їх аналіз свідчить, що наближення законодавства

<sup>10</sup> Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII.

<sup>11</sup> Аналіз відповідності законодавства України *acquis* ЄС, у тому числі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наведено у розд. 6.2.

<sup>12</sup> Зауважимо, що в англійському примірнику Угоди застосовується переважно термін



передбачено не для всіх напрямів утворення зони вільної торгівлі та інших напрямів співробітництва. Обсяг зобов'язань щодо наближення законодавства суттєво різний для певних напрямів та щодо організації робіт з наближення законодавства, вирішення спірних питань тощо.

Преамбула Угоди визначає, що Сторони бажають досягнути економічної інтеграції у тому числі «за допомогою широкої регуляторної адаптації»; визнають, що «поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, пов'язана з процесом широкомасштабної адаптації законодавства, буде сприяти подальшій економічній інтеграції до Внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено цією Угодою»; зобов'язуються «забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до *acquis* ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її виконання». Цілі асоціації включають «підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до *acquis* ЄС» (ст. 1 (2)).

Загальною для розділів IV, V та VI Угоди є ст. 474 «Поступове наближення», що визначає, що «згідно із цілями цієї Угоди, встановленими у ст. 1, Україна здійснюватиме поступове наближення свого законодавства до права ЄС відповідно до Додатків I-XLIV до цієї Угоди на основі зобов'язань, визначених у Розділах IV, V та VI цієї Угоди, а також відповідно до положень цих Додатків. Це положення не завдає шкоди будь-яким конкретним принципам і зобов'язанням стосовно нормативно-правового наближення відповідно до Розділу IV («Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею») цієї Угоди. Проте у гл. 9 «Інтелектуальна власність» — крім додатків XXII-A — XXII-D стосовно географічних зазначень, інші додатки відсутні та безпосередньо у главі не вказані зобов'язання України з наближення законодавства.

Угода передбачає наближення законодавства, що стосується санітарних і фітосанітарних заходів (ст. 64), митного законодавства (ст. 84), законодавства у сферах фінансових, телекомунікаційних, поштових та кур'єрських послуг, послуг із міжнародних морських перевезень (ст. 114, 124, 133 додаток XVII), державних закупівель (ст. 152, 153), конкуренції (ст. 256) та в інших секторах. Особливістю угоди є те, що для кожного сектора визначені власні дещо відмінні вимоги з наближення законодавства.

---

*approximation* (наближення). В українському примірнику Угоди він у різних статтях Угоди наданий як «наближення», «адаптація», «апроксимація». У подальшому при цитуванні нами використано офіційний текст Угоди, оприлюднений на сайті Верховної Ради України. Проте для аналізування законодавства використано термін «наближення» законодавства, беручи до уваги, що Угода не наводить посилання на Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та зміст наближення законодавства України визначається Угодою. Особливості співвідношення понять «адаптація», «наближення», «гармонізація» у контексті наближення законодавства України до законодавства ЄС розглядали М.О. Баймуратов, В.І. Муравйов, І.В. Кравчук, Ю.М. Капіца, В.В. Копійка, Н.М. Пархоменко, Р.А. Петров та інші фахівці.

У контексті аналізування вимог гл. 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV варто порівняти положення гл. 9 та інших секторів, що охоплюються цим розділом. Так, передбачається наближення законів України та ЄС щодо санітарних і фітосанітарних заходів відповідно до актів ЄС і строків їх імплементації, визначених у Додатку V до Угоди (ст. 59, 64). При цьому «сторона ЄС має завчасно інформувати Україну про внесення будь-яких змін до законодавства Сторони ЄС, щоб надати Україні можливість внести відповідні зміни до свого законодавства» (ст. 67).

Додаток XVII до Угоди визначає загальні вимоги з наближення законодавства у секторах: фінансові послуги, телекомунікаційні послуги, поштові та кур'єрські послуги, послуги з міжнародних морських перевезень. Вказано, що регламент (або рішення ЄС) має «стати, як такий, частиною національного законодавства України; відносно директиви — за компетентними органами України залишається право вибору форми та способу його імплементації» (ст. 2 (2) додатку XVII). До набуття повного режиму Внутрішнього ринку в конкретному секторі Сторона ЄС інформуватиме Україну та Комітет з питань торгівлі на постійній основі у письмовій формі про всі нові законодавчі акти або зміни до законодавства ЄС у конкретному секторі. Торговельний комітет протягом трьох місяців має додати нові або доповнені акти ЄС до додатків до Угоди, визначити орієнтовний період їх імплементації з зобов'язаннями України транспонувати законодавство до своєї національної правової системи відповідно до ст. 2 (2). Імплементація актів ЄС є предметом постійної оцінки та моніторингу відповідно до Доповнення XVII-6 (ст. 4).

Механізм повідомлення про нові акти та зобов'язання України щодо транспонування їх протягом певного часу зберігається й після надання повного режиму Внутрішнього ринку у конкретному секторі (ст. 5).

Важливими є положення ст. 6 «Тлумачення», яким визначено, що положення Додатку XVII та Доповнень до Додатку «при їхній імплементації та застосуванні повинні тлумачитись згідно з відповідними рішеннями Суду Європейського Союзу» (ст. 6). Доповнення до Додатку містять правила, що застосуються до фінансових, телекомунікаційних та інших послуг із визначенням відповідних директив і регламентів ЄС та строків їх імплементації.

Особливістю наближення законодавства щодо державних закупівель (гл. 8) є планування адаптації законодавства з поданням до початку адаптації Україною до Комітету з питань торгівлі комплексної «дорожньої карти» із часовими графіками та ключовими поетапними результатами, що повинні передбачати всі реформи стосовно адаптації законодавства та розвитку інституційного потенціалу. При цьому додатки до гл. 8 «Державні закупівлі» визначають положення актів ЄС, що мають бути адаптовані, і положення актів, які залишаються поза сферою адаптації.

Для законодавства у сфері конкуренції зазначається, що у процесі адаптації законодавства «належна увага повинна приділятися відповідному прецедентному праву Європейського Суду та імплементаційним заходам Європейської Комісії, а також, якщо в цьому виникне необхідність, будь-яким змінам



Аналіз положень Угоди та відповідних положень актів ЄС свідчить, що в деяких випадках в Угоді не знайшли відображення положення актів ЄС, на наш погляд, актуальні для України. В певних випадках надана інша редакція норм, ніж викладено в актах ЄС (Капіца, 2017а).

Головне — відсутність у главі чи додатках до неї прямих зобов'язань України здійснювати наближення законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності. Також відсутні зобов'язання Сторони ЄС надавати Україні інформацію щодо нових актів ЄС. Відсутні вказівки на механізм імплементації положень гл. 9 до законодавства України. Так, положення глави становлять вибрані норми директив та регламенту ЄС. Проте первинне законодавство ЄС передбачає різні механізми застосування регламентів і директив державами-членами (ст. 94, 95, 249 ДЗЄС).

Вказане визначено і для деяких інших сфер дії Угоди. Так, у випадку фінансових, телекомунікаційні та інших послуг Угода (ст. 109—138) передбачає окремі механізми, через які регламенти та директиви ЄС стають «частиною національного законодавства України», залишаючи за компетентними органами України право вибору форми та способу імплементації директив (ст. 2(2) додатку XVII).

Таким чином, Угода не вирішує однозначно питання щодо прямої дії положень гл. 9. Також відсутні зобов'язання України здійснювати наближення законодавства до нових актів ЄС у сфері інтелектуальної власності, як це визначене для певних інших напрямків Угоди. На відміну від інших напрямів Угоди не визначений є механізм тлумачення положень гл. 9. Водночас саме для сфери інтелектуальної власності характерна інтенсивна судова практика Суду ЄС та значна кількість рішень, які тлумачать положення директив та регламентів ЄС, у тому числі, відображених у гл. 9.

Щодо компетенції Ради асоціації — актуалізувати чи вносити поправки у Додатки до цієї Угоди (ст. 463) — вказане стосується внесення поправок до Додатків, проте саме для гл. 9 такі додатки не ухвалені, за винятком географічних зазначень. Таким чином можна лише гадати про дії Ради у цьому випадку.

Найважливіше, що вже *сьогодні положення гл. 9 децю застаріли*: у них не відображені положення директив щодо охорони торговельних марок (2015/2436), сирітських творів (2012/28/ЄС), колективного управління (2014/26/ЄС), охорони комерційної таємниці (2016/943). Також в Угоді не відображено механізм участі України у системі єдиного європейського патенту та приєднання України до Європейської патентної конвенції, що є неодмінною умовою вступу до ЄС, а також приведення патентного законодавства у відповідність до конвенції.

Законодавство ЄС — це сфера, яка інтенсивно змінюється і розвивається. Яким чином будуть діяти Сторони Угоди, якщо актами ЄС вноситимуться зміни, які суперечитимуть положенням гл. 9? Єдиним шляхом змінення положень Угоди є внесення до неї змін із подальшою ратифікацією, через що оновлення положень Угоди є вельми складним. Варто вказати, що більшості із зазначених вад уникла Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

Положення Угоди з зобов'язань України «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», разом з Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» давали змогу вирішувати питання наближення законодавства України до нових актів ЄС, а також зобов'язували у процесі адаптації законодавства брати до уваги й рішення Суду ЄС. Але на практиці останнє найчастіше не здійснювали.

Загалом, наведення в Угоді з Україною, а також в аналогічному форматі в Угодах про асоціацію з Молдовою та Грузією безпосередньо вибраних положень актів ЄС без застережень щодо врахування нових актів ЄС, механізмів імплементації, тлумачення, розгляду суперечок є, на наш погляд, невдалими рішеннями. Це зумовлює значні складнощі імплементації та застосування положень Угоди з охорони інтелектуальної власності у порівнянні з іншими сферами дії Угоди.

3. Розглянемо повноту відображення у Угоді норм директив і регламентів ЄС у сфері інтелектуальної власності<sup>13</sup>.

#### **Авторське право і суміжні права**

Аналіз актів ЄС та положень Угоди свідчить, що Підрозділ 1 «Авторське право та суміжні права» Угоди містить окремі положення директив:

- 2006/116/ЄС про строк охорони авторського права і деяких суміжних прав (кодифікований текст) (ст. 162—167 Угоди);
- 2006/115/ЄС про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (кодифікований текст) (ст. 169—172, 178, 179);
- 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві (ст. 173—177);
- 2009/24/ЄС про правову охорону комп'ютерних програм (кодифікований текст) (ст. 180—184);
- 96/9/ЄС про правову охорону баз даних (ст. 185—189);
- 2001/84/ЄС про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (ст. 190);
- 93/83/ЄЕС про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції (ст. 191, 192).

Крім цього, є загальна стаття (ст. 168) щодо співробітництва у сфері колективного управління правами з зазначенням, що «сторони визнають необхідність того, щоб їхні відповідні організації колективного управління досягли високого рівня ефективності та прозорості при виконанні своїх завдань».

В Угоді чи рішеннях Ради асоціації не знайшли відображення положення директиви 2012/28/ЄС про деякі дозволені використання сирітських творів,

<sup>13</sup> Аналіз відповідності *acquis* ЄС, Угоди та законодавства України у сфері інтелектуальної власності наведено у розд. 6.2.

директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку, а також як ціль — урахування у законодавстві України викликів цифрового середовища та запровадження відповідних стандартів охорони авторського права в ЄС.

Повнота відображення у Підрозділі 1 «Авторське право» положень актів ЄС досліджується нижче.

*Строки охорони авторського права і деяких суміжних прав.* Ст. 162—167 Угоди повторюють із певними змінами ст. 1—6 директиви 2006/116/ЄС. Принципово інакше викладені формулювання щодо строку дії авторського права на кінематографічні та аудіовізуальні твори, а також терміни дії суміжних прав, ніж це визначено ст. 2, 3 директиви 2006/116/ЄС (ст. 161, 162 Угоди).

Формулювання «строк дії авторського права на кінематографічні або аудіовізуальні твори спливає через 70 років...» замінено на «... спливає не раніше, ніж через 70 років...» (ст. 163) та строк дії прав виконавців, виробників фонограм, виробника першого запису фільму, організацій мовлення «спливає через 50 років» замінено на «спливає не раніше, ніж через 50 років».

Можна твердити, що вказані зміни були здійснені з врахуванням упровадження директиви 2011/77/ЄС 2011 року, яка доповнює директиву 2006/116/ЄС про строк охорони авторського права і деяких суміжних прав, та яка збільшила строки охорони для певних випадків (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 210—213, 222—227) та що розробники Угоди вирішили залишити «мінімальні» строки директиви 2006/116/ЄС, однак визначили у Угоді можливість їх збільшення українською стороною.

Однак аналіз положень ст. 163, 164 Угоди про асоціацію, директив 2006/116/ЄС та 2011/77/ЄС свідчить, що збільшення строків мало місце лише для записів виконань у формі фонограми, яку було правомірно видано або правомірно публічно сповіщено, а також для фонограм, що були правомірно опубліковані або правомірно оприлюднені. Для всіх інших випадків формулювання Угоди: спливає не раніше, ніж через 70 років (для кінематографічних та аудіовізуальних творів); спливає не раніше, ніж 50 років (строк дії прав виробників фонограм, виробників першого запису фільму, організацій мовлення) — не відповідає як директиві 2006/116/ЄС, так і директиві 2011/77/ЄС та є, на наш погляд, певним очікуванням розробників Угоди зі сторони ЄС щодо можливого збільшення строків у майбутньому.

Зазначимо, що набагато простіше було б навести в Угоді просто посилання на адаптацію законодавства України до майбутніх актів ЄС у сфері інтелектуальної власності, як це було зроблено для інших сфер дії Угоди. Також в Угоді не відображено більшість положень директиви 2011/77/ЄС<sup>14</sup>.

*Право на прокат, право на позичку.* Ст. 169—172, 178, 179 Угоди переважно відображають основні положення директиви 2006/115/ЄС з доданням визна-

<sup>14</sup> Пункти 2(а)—2(е) щодо правовідносин між виконавцями та виробниками фонограм та виплати винагороди виконавцям додані у ст. 3 директиви 2006/116/ЄС тощо.



чень «запис», «ефірне мовлення», «оприлюднення», відсутністю визначень термінів «прокат» і «позичка» (ст. 2 директиви), а також вилученням частин статей 2(1); 3(4)(5)(6); 9(3)(4) директиви, що стосуються особливостей надання права на прокат виконавцями та авторами, вичерпання прав тощо.

*Гармонізація певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві.* У ст. 173—177, а також ст. 171 Угоди надані вибрані положення Інформаційної директиви: ст. 2 директиви (ст. 173 Угоди); ст. 3 (ст. 174 Угоди); ст. 4 (ст. 171); ст. 5 «Винятки та обмеження» (у ст. 175 Угоди наведені окремі положення); ст. 6 «Зобов'язання, пов'язані з технологічними заходами» (у ст. 176 — наведені окремі положення); ст. 7 (ст. 177 Угоди). Зі значної кількості винятків і обмежень права на відтворення і права на оприлюднення творів та доведення до загального відома — в Угоді наведено у ч. 1 ст. 5 директиви лише виняток, що стосується можливості дій з тимчасового відтворення творів або іншого об'єкту, що охороняється. Аналіз винятків та обмежень ч. 2 та 3 ст. 5 Інформаційної директиви викладено у низці публікацій із висновком доцільності врахування в Україні ряду виключень, визначених директивою, додатково до випадків вільного користування, зазначених у ст. 21—25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (Капіца, Ступак, 2006. С. 8—12; Право інтелектуальної власності, 2006. С. 157—158).

Відсутність у Угоді визначення переліку винятків ст. 5, призначених для застосування саме в інформаційному суспільстві, які могли б бути застосовані в Україні, є вадою Угоди та не сприяє розвитку економіки знань аналогічно ЄС і сучасним інформаційним відносинам в Україні.

В Угоді не наведено також положення ч. 3 ст. 3 директиви, що будь-який акт публічного сповіщення або надання доступу до загального відома не може призвести до вичерпання права публічного сповіщення та доведення до загального відома.

Вилучено ч. 4 ст. 6 директиви «Зобов'язання, пов'язані з технологічними заходами», що містить важливе положення щодо запобігання зловживанню технічними засобами захисту. Воно зобов'язує держави-члени вживати заходи для того, щоб суб'єкти прав надавали користувачам винятки та обмеження для приватного користування, спеціальних дій із відтворення бібліотеками, освітніми засобами, музеями, архівами; збереження короткочасних записів творів в архівах організаціями мовлення на підставі винятково їхнього документального значення; відтворень передач, що здійснюються соціальними закладами; освітніх та або науково-дослідних цілей; в інтересах осіб із обмеженими фізичними можливостями; громадської безпеки, адміністративних, парламентських або судових процедур тощо<sup>15</sup>.

*Охорона комп'ютерних програм.* Положення ст. 180—184 повторюють положення ст. 1, 2, 4—6 директиви 2009/24/ЄС. Проте вилучена норма ст. 4 (с)

<sup>15</sup> Повний змісту виключень наведено у ст. 5, частинах (2) (a), (2) (c), (2) (d), (2) (e), (3) (a), (3) (b), (3) (e) директиви 2001/29/ЄС.

директиви: «перший продаж у Спільноті примірника програми суб'єктом права або за його дозволом вичерпує право розповсюдження у Спільноті цього примірника, за винятком права на контроль за подальшим прокатом програми або її копії». Зазначимо, що Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон) не містить чітких положень щодо вичерпання майнових авторських прав у зв'язку з продажем примірника твору. Навпаки — ст. 12 Закону розділяє аспекти відчуження матеріального об'єкта, в якому створено твір, та відчуження авторського права. У зв'язку з рішенням Суду ЄС стосовно вичерпання авторського права та можливості перепродажу раніше проданого примірника комп'ютерної програми (*Case C—128/11*) — положення щодо вичерпання майнових авторських прав на примірник комп'ютерної програми, а також баз даних, інших об'єктів авторського права має бути введено до Закону.

*Охорона баз даних.* Положення ст. 185—189 Угоди переважно повторюють положення ст. 1—6 директиви 96/9/ЄС. Вилучено положення ст. 5 (с) директиви: «перший продаж копії бази даних у Спільноті суб'єктом права або за його згодою вичерпує право контролю повторного продажу цієї копії у Спільноті». Угода не наводить положення інституту права *sui generis* на зміст бази даних (глава III директиви). У той же час ст. 11 (3) директиви передбачає, що надання захисту в ЄС правом *sui generis* базам даних, створених у третіх державах, можливо лише на підставі двосторонніх договорів, укладених із ЄС. Таким чином Угода про асоціацію не вирішила питання охорони в ЄС змісту баз даних нетворчого характеру, створених в Україні, а також на відміну від зобов'язань України згідно з Угодою про партнерство та співробітництво не визначає цілі щодо запровадження в Україні охорони змісту баз даних нетворчого характеру.

*Право слідування.* Ст. 190 містить зміст лише ст. 1 директиви 2001/84/ЄС. При цьому ряд важливих для застосування права слідування положень директиви не увійшли до Угоди: твори, на які поширюється право слідування (ст. 2), принципи чи зобов'язання сторін із визначення на рівні законодавства ставок роялті (ст. 4 директиви встановлює відповідні ставки роялті), визначення бази обчислення (ст. 5), можливості обов'язкового або необов'язкового колективного управління правом слідування (ст. 6), сплата роялті громадянам третіх країн (ст. 7).

Вказане не сприяє вдосконаленню інституту права слідування в Україні, що досі не набув в Україні належного розвитку.

Так, зокрема, ст. 190 (1) Угоди вказує на застосування права слідування стосовно «художнього» твору. Закон України «Про авторське право і суміжні права» не містить визначення «художнього твору». Поняття художнього твору за директивою, на який розповсюджується право слідування, є відмінним та вужчим від відповідного визначення творів образотворчого та ужиткового мистецтва у ст. 1 Закону. За директивою лише для окремих творів ужиткового мистецтва (у розумінні ст. 1, 8 Закону) та під час виконання ряду вимог може застосовуватися право слідування. Ст. 2 директиви визначає, що мова йде про твори, які створені самим митцем або є примірниками, які вважаються оригі-

нальними творами мистецтва. В ЄС право слідування не поширене на ювелірні вироби: Законом (ст. 8) вони віднесені до творів ужиткового мистецтва. Право слідування за директивою поширене на примірники зазначених у директиві творів мистецтва, що були виготовлені в обмеженій кількості самим митцем або під його керівництвом, та які, як правило, нумеруються, підписуються або іншим належним чином засвідчуються митцем тощо.

Також Угода про асоціацію не зазначає особливостей охорони фотографій, для яких (за умови виконання певних вимог) застосовується право слідування (ст. 2 директиви).

*Супутникове мовлення та кабельна ретрансляція.* З 12 змістовних статей директиви 93/83/ЄЕС в Угоді наведено положення лише двох, що стосуються права на мовлення та права на кабельну ретрансляцію (ст. 2, 8 директиви та ст. 191, 192 Угоди). При цьому «*exclusive right to authorise the communication of copyright works to the public by satellite*» (ст. 191) в українському тексті Угоди переведено як «виключне право дозволяти оприлюднення творів...» замість «виключне право дозволяти публічне сповіщення...», що призводить до зовсім іншого змісту початкового тексту директиви та Угоди. В Угоді не відображено положення директиви про правовідносини організацій колективного управління та організацій мовлення, а також кабельних операторів. Зокрема, відсутня норма стосовно здійснення права на кабельну ретрансляцію суб'єктами авторського права і суміжних прав лише через організації колективного управління (ст. 9 директиви).

### ***Об'єкти промислової власності, інші об'єкта права інтелектуальної власності***

*Торговельні марки.* Ст. 193—200 Угоди містять окремі вибіркові положення кодифікованої директиви 2008/95/ЄС, які повторюють положення директиви 89/104/ЄЕС. В Угоді не відображено норми нової директиви 2015 р. про охорону торговельних марок 2015/2436. Також в Угоді відсутні такі положення директиви 89/104/ЄЕС (2015/2436) як: підстави для відмови у наданні правової охорони через подання заявки на реєстрацію марки недобросовісно та, якщо торговельна марка включає символи, емблеми і герби інші, ніж визначені ст. 6 Паризької конвенції тощо; уточнення часу, коли позначення набуло розрізняльної здатності (ст. 3 (2) (с), 3 (3) директиви 89/104/ЄЕС та ст. 4 (2), 4 (4) директиви 2015/2436); положення щодо обмежень прав власника свідоцтва при не запереченні з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки (ст. 9, 89/104 та ст. 9, 2015/2436) тощо.

*Географічні зазначення.* Підхід Угоди про асоціацію до охорони географічних зазначень відрізняється від Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини між Україною та ЄС 1995 р.<sup>16</sup> та Угоди про партнерство та

<sup>16</sup>Тимчасова угода про торгівлю та торговельні відносини Європейської Спільноти, Європейської Спільноти з вугілля та сталі і Європейської Спільноти з атомної енергії, з одного боку, і Україною, з іншого від 01.06.1995, що вступила у силу 01.02.1996.

співробітництво 1994 р. За Тимчасовою угодою Україна мала забезпечити рівень захисту, аналогічний чинному у Спільноті і закріпленому в актах Спільноти, зокрема у Регламенті Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 р. про захист географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Аналіз законодавства України та редакції вказаного регламенту 2006 р. (№ 510/2006) виявив низку положень, які доцільно ввести до законодавства України (Капіца, 2007а. С. 132—135) (див. розд. 6.2).

Проте Угода про асоціацію (ст. 201—211) переважно не наводить положень матеріального права щодо охорони географічних зазначень, визначених регламентом № 510/2006 та зосереджує увагу на взаємному визнанні географічних зазначень і співробітництві. Окремі положення стосуються: обсягу охорони, омонімічних зазначень (ст. 204), взаємозв'язку з торговельними марками (ст. 206) тощо, а також майбутніх зазначень, про які сторони повідомляють одна іншу. Також наводиться висновок (ст. 202), що законодавство України, як і законодавство ЄС, відповідає елементам для реєстрації та контролю географічних зазначень, викладеним у частині В додатка XXII-А Угоди.

В Угоді не зазначено зобов'язань України з наближення законодавства до положень регламенту № 151/2012 щодо схем якості для сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. Таким чином, Угода не передбачає прямих зобов'язань як зі сторони ЄС щодо повідомлення про зміни *acquis*, так і України з їх врахування, а також врахування відмінностей у охороні прав на географічні зазначення в Україні та ЄС. У ст. 211 (3) (е) мова йде лише про обмін інформацією стосовно розвитку законодавства.

*Промислові зразки.* Положення ст. 212—218 Угоди в цілому повторюють положення директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків.

*Додатковий охоронний сертифікат.* Угода не містить посилання на наближення законодавства України до положень регламенту № 469/2009 щодо сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів зі змінами стосовно строку охорони у випадку проведення педіатричних досліджень та регламенту № 1610/96 про запровадження сертифікатів додаткового захисту засобів захисту рослин. У ст. 220 Угоди визначено, що сторони повинні забезпечити додатковий період охорони лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і який підлягав адміністративній процедурі надання дозволу. При цьому такий період дорівнює «проміжку часу, який проходить від дати подання заявки на патент до одержання першого дозволу випускати продукт...», скороченому на п'ять років». Також для лікарських засобів, для яких здійснюються педіатричні дослідження, Сторони додатково продовжують захист на шість місяців.

Незважаючи на назву статті «Додатковий охоронний сертифікат», у ній відсутня згадка про такий сертифікат та мова йде про додатковий період охорони лікарського засобу, що охороняється патентом.

Таким чином Угода прямо не визначає — чи має Україна відмовитися від продовження дії патентної охорони на лікарські засоби та засоби захисту рос-

лин і запровадити додаткові охоронні сертифікати, що вводять право особливого роду — охорони в межах дозволу на продаж та використання. Або може йти мова про уточнення строків охорони, як вони обчислюються в ЄС (ч. 1 ст. 220 Угоди), та внесення змін лише щодо обчислення строків згідно чинного в Україні підходу щодо продовження строку дії охорони. Якщо буде обрано шлях імплементації в Україні регламентів № 469/2009 та № 1610/96, вказане бути мати негативні наслідки без урахування тлумачень положень регламентів рішеннями Суду Справедливості (див. розд. 3.1.4), а також призведе до звуження чинної охорони лікарських засобів і засобів захисту рослин в Україні (розд. 6.2.2).

*Охорона винаходів у галузі біотехнології.* Положення директиви 98/44/ЄС переважно знайшли відображення в Угоді про асоціацію (ст. 221). Для винаходів у галузі біотехнології Угода, як і для інших ОІВ, не передбачає врахування практики Суду ЄС з тлумачення положень актів ЄС. У випадку директиви 98/44/ЄС вказане має особливу важливість стосовно патентування стовбурових клітин і з інших питань (див. розд. 6.2.2).

*Топографії напівпровідникових продуктів.* Положення Угоди в основному повторюють положення директиви 87/54/ЄЕС про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (ст. 224—227). Але в Угоді не наведені положення ст. 3, 4 та 5 (6), 8, 10 директиви, що стосуються виникнення прав на топографію, незастосування охорони, депонування зразку топографії, визначення об'єктів, на які не поширюється охорона; співвідношення з авторським правом тощо.

*Сорти рослин.* В Угоді про асоціацію відсутні прямі норми, що зобов'язують Україну здійснювати наближення законодавства у цій сфері до законодавства ЄС. У ст. 228 «Сорти рослин» вказується лише, що сторони співробітничать з метою сприяння і посилення прав на сорти рослин відповідно до Конвенції UPOV, зокрема щодо необов'язкових винятків із прав селекціонерів, відповідно до ст. 15 (2) Конвенції.

Аналізування відповідності регламенту № 100/94 від 27 липня 1994 р. про права на сорт рослин Спільноти та інших актів ЄС щодо охорони сортів рослин та Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» свідчить про низку положень, актуальних для врахування у законодавстві України (розд. 6.2.3).

## ***Захист прав інтелектуальної власності***

*Цивільно-правові засоби захисту прав інтелектуальної власності.* Ст. 230—243, 251 Угоди майже у повному обсязі містять положення директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Деякі з положень директиви надані у скороченому вигляді, деякі вилучено, зокрема:

- зобов'язання щодо негайного повідомлення іншої сторони, якщо заходи з забезпечення доказів вжито без її заслуховування; можливість запровадження заходів за умови надання застави або адекватного забезпечення;

визначення строку порушення справи після винесення рішення щодо забезпечення доказів<sup>17</sup> (заходи з забезпечення доказів)<sup>18</sup>;

- надання судовим органам права вимагати від заявника доказів, щоб пересвідчиться, що він є суб'єктом права, його право порушується або таке порушення є неминучим<sup>19</sup>; визначення строку порушення справи по суті<sup>20</sup>; обумовлення заходів надання застави або іншого забезпечення (ч. 6 ст. 9 директиви) (попередні та попереджувальні заходи);

- під час винесення судом рішення брати до уваги, що виправні заходи мають бути пропорційними тяжкості правопорушення<sup>21</sup> (виправні заходи) (див. розд. 5.1).

*Заходи на кордоні.* Питанням митних дій присвячена ст. 250 гл. 9 «Інтелектуальна власність». У ній наведено перелік «товарів, що порушують право інтелектуальної власності», щодо яких митні органи мають запроваджувати відповідні заходи захисту; викладено у скороченому вигляді принципи захисту, а також визначені зобов'язання України щодо реалізації положення цієї статті протягом трьох років із дати набрання чинності Угодою. Стаття не має посилення на регламент 2003 р. № 1383/2003 щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що треба вживати стосовно товарів, які порушують такі права, та імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 1891/2004, а також не містить вимог щодо наближення законодавства України до їх положень.

Одночасно ст. 84 гл. 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» передбачає, що «поступове наближення до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та міжнародних стандартах, здійснюється згідно з Додатком XV до цієї Угоди». Додаток XV містить перелік актів ЄС, положення яких мають бути «впроваджені до законодавства України», у тому числі регламент № 1383/2003 та імплементаційний регламент № 1891/2004. Також вказано, що це має здійснюватися «без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності».

2013 р. ЄС ухвалено новий Регламент (ЄС) № 608/2013 щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами, який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003. Регламент розширює перелік ОІВ, стосовно яких запроваджуються митні заходи (див. розд. 5.2).

Таким чином, наведене вище застереження у Додатку XV, з одного боку, застерігає від імплементації застарілих норм регламенту № 1383/2003. Проте у

<sup>17</sup> Положення ст. 7 (3) директиви щодо строків порушення справи повторюють відповідні положення ст. 50 (6) Угоди *TRIPS*. Проте ст. 50 Угоди *TRIPS* містить норми щодо тимчасових заходів, а не доказів, викладені в іншій ст. 43.

<sup>18</sup> Абзац другий ч. 1; ч. 2 та 3 ст. 7 директиви та ст. 234 Угоди про асоціацію.

<sup>19</sup> Ч. 4 ст. 9 директиви та ст. 236 Угоди про асоціацію.

<sup>20</sup> Ч. 5 ст. 9 директиви та ст. 236 Угоди про асоціацію. Зазначимо, що в цьому випадку ст. 50 (6) Угоди *TRIPS* містить положення щодо скасування тимчасових заходів у зв'язку з тим, що судовий розгляд справи у визначені статтею строки не розпочався.

<sup>21</sup> Ч. 3 ст. 10 директиви та ст. 237 Угоди про асоціацію.



гл. 5 «Митні питання та сприяння торгівлі», а також у Додатку XV не наведено механізм, що зобов'язував Україну здійснювати імплементацію нових актів ЄС — порівняно з визначеними у Угоді механізмами врахування нових актів ЄС стосовно сфери конкуренції (ст. 153), надання послуг (додаток XVII) тощо.

У той же час додаток XV не було рішенням Ради асоціації (ст. 463) доповнено новим регламентом.

Безумовно, Україна може в ініціативному порядку здійснити заходи з імплементації положень нового регламенту, як це і було зроблено. Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 391-р «Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі» схвалено плани імплементації в тому числі регламенту № 608/2013 та імплементаційного регламенту № 1352/2013. Очевидно, що їх імплементація здійснюється саме за ініціативою України.

На наш погляд, такий підхід не забезпечує сталого механізму наближення законодавства та забезпечення ефективної діяльності зони вільної торгівлі. Як ми бачимо, у випадку сфери послуг Додатком XVII до Угоди визначені зобов'язання Сторони ЄС повідомляти про нові ухвалені акти. Протягом трьох місяців Комітет з питань торгівлі має ухвалити рішення щодо включення нового або зміненого правового акту ЄС до Доповнень до вказаного Додатку. Після цього, стосовно регламенту ЄС — його має бути впроваджено в Україні з набранням чинності не пізніше ніж через три місяці від передбаченої регламентом дати набрання чинності, якщо інше не вирішив Комітет з питань торгівлі (ст. 5 Додатку XVII). Цей механізм не передбачено гл. 9 «Інтелектуальна власність» для об'єктів права інтелектуальної власності, а також гл. 5 «Митні питання та сприяння торгівлі».

Відзначимо, що наявність в Угоді двох окремих розділів, де викладено зобов'язання України стосовно митного захисту прав інтелектуальної власності без наявності перехресних посилань, а також фактично різні зобов'язання України з урахуванням лише загальних принципів митного захисту права на ОІВ (ст. 250 Угоди) або упровадження положень регламентів № 1383/2003, 1891/2004 до законодавства України (Додаток XV «Наближення митного законодавства»), — не сприяє ефективній реалізації Угоди.

З огляду на відмінності у положеннях Угоди про асоціацію та актів ЄС у сфері інтелектуальної власності, на наш погляд, доцільним є здійснення органами державної влади України конкретних кроків щодо утворення дієвого сталого механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності. Вказане, на нашу думку, може бути реалізоване за такими напрямками.

Перший — ухвалення Радою асоціації документа щодо механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, у якому аналогічно до положень додатку XVII до Угоди та ст. 322, треба визначити зобов'язання ЄС з надання України інформації про нові акти ЄС, сталий механізм та строки розгляду такої інформації, особливості

імплементції положень регламентів і директив ЄС, механізм врахування рішень Суду ЄС.

Другий — упровадження змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», які мають відбивати особливості наближення законодавства відповідно до Угоди про асоціацію.

З урахуванням термінів прийняття законів в Україні та інтенсивної судової практики Суду ЄС навряд чи можливе постійне оновлення законів України з врахуванням тлумачень актів ЄС Судом ЄС. З іншого боку, механізм надання тлумачень положень права ЄС, визначений ст. 322 Угоди про асоціацію для певних сфер дії Угоди, навряд чи має застосовуватися, коли вже ухвалено рішення Суду ЄС і мова йде про його врахування під час розгляду конкретної судової справи в Україні щодо застосування наближеного до законодавства ЄС законодавства України. Також, положення ст. 322 застосовуються саме у випадках суперечок Сторін Угоди про асоціацію. Проте Угода безпосередньо не передбачає застосування вказаного механізму отримання тлумачень положень права ЄС Судом ЄС, якщо це потрібно під час суперечок щодо застосування положень права ЄС, імплементованих до національного законодавства. Проголошуючи, таким чином, що положення актів ЄС певної сфери за імплементції та застосування повинні тлумачитись згідно з відповідними рішеннями Суду ЄС (ст. 6 Додатку XVII), Угода не містить механізму реалізації такого положення для судових органів в Україні.

Можливим варіантом є визначення (аналогічно компетенції Суду *EFTA*) повноважень Верховного Суду України надавати роз'яснення з питань інтерпретації положень Угоди про асоціацію та застосування імплементованих до законів України положень актів ЄС з урахуванням рішень Суду ЄС з тлумачення їхніх положень, а також визначення порядку звернення інших судів до Верховного Суду України щодо надання роз'яснень.

За необхідності тлумачення норм права ЄС, відносно яких відсутні відповідні рішення Суду ЄС, — визначити механізм звернення Верховного Суду України до арбітражної групи (ст. 322 Угоди) з подальшим поданням до Суду ЄС прохання винести рішення з цього питання.

Сталості механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС сприяло б відображення в Угоді про асоціацію чи в іншій угоді (ст. 479) механізму подання запиту Верховного Суду України безпосередньо до Суду ЄС з питань тлумачення положень права ЄС.

## **Висновки**

1. Міжнародні угоди, укладені Україною та ЄС, є важливим чинником наближення законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС.

Особливістю як Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини від 1 червня 1995 р., так і Угоди про партнерство та співробітництво від

14 червня 1994 р., а також Угоди про асоціацію від 21 березня 2014 р.<sup>22</sup>, на відміну від інших сфер дії угод, є визначення спеціальних положень щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності та наближення законодавства України у цій сфері до законодавства ЄС.

Аналіз угод свідчить про суттєву відмінність їхніх вимог щодо наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Для Тимчасової угоди характерним було безпосереднє зазначення актів ЄС з забезпеченням Україною рівня захисту, аналогічного до чинного у Спільноті і закріпленого у визначених Угодою актах Спільноти, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав. Вказане повторювало концепцію наближення законодавства країн Центральної та Східної Європи — кандидатів на вступ до ЄС, визначену Білою книгою про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у Внутрішній ринок ЄС 1995 р.

Водночас, Угода про партнерство та співробітництво не наводить актів ЄС, а визначає широкі зобов'язання України з удосконалення захисту прав інтелектуальної власності для того, щоб до кінця п'ятого року після набуття чинності Угодою забезпечити рівень захисту, аналогічний до чинного в Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав. Вказане формулювання визначило високі стандарти наближення законодавства, що, разом із вимогами Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» передбачало адаптацію національного законодавства України до регламентів, директив ЄС із урахуванням рішень Суду ЄС з їхньої інтерпретації.

2. На відміну від зазначених вище Угод Угода про асоціацію містить інший підхід до викладення зобов'язань у сфері інтелектуальної власності з наведенням в Угоді деяких положень актів ЄС з охорони інтелектуальної власності та обов'язків сторін з їх дотримання.

Аналіз положень гл. 9 «Інтелектуальна власність» розд. IV Угоди, а також *acquis* ЄС свідчить, що у ній відображено деякі положення чинних на момент підготовки Угоди актів ЄС з різним обсягом їх урахування та відсутністю ряду важливих положень. При цьому, на відміну від інших сфер дії Угоди, відсутні загальні зобов'язання України у сфері інтелектуальної власності щодо здійснення наближення законодавства до законодавства ЄС.

У гл. 9 або у рішеннях Ради Асоціації не відображено нові акти ЄС, ухвалені під час розгляду та підписання Угоди. Не вказано, як діяти, якщо акти ЄС передбачають зміну положень, викладених в Угоді. З урахуванням вирішального значення для ефективного застосування положень Угоди з охорони інтелектуальної власності рішень Суду ЄС не наведено вимоги та механізм урахування таких рішень.

Також Угода не містить зобов'язання та механізм урахування і адаптації майбутніх актів ЄС у цій сфері. Відсутній механізм імплементації актів ЄС до національного законодавства. Не визначено зобов'язання європейської

<sup>22</sup> Економічну частину угоди було підписано 27 червня 2014 р.

сторони інформувати Україну про нові акти ЄС у цій сфері, порядок розгляду нових актів, їхньої імплементації, зобов'язання з тлумачення положень актів ЄС при їх імплементації та застосуванні згідно з відповідними рішеннями Суду ЄС.

Це призводить до певних викликів для органів державної влади України стосовно організації ефективного та сталого механізму наближення законодавства.

3. Суттєвим для ефективного застосування положень Угоди з охорони інтелектуальної власності є урахування рішень Суду ЄС. Угода про асоціацію передбачає вимоги з врахування рішень Суду ЄС для окремих сфер дії Угоди (ст. 6 Додаток XVII-6). Однак як для сфери інтелектуальної власності, так і для інших сфер дії Угоди, не визначено механізм використання в Україні рішень Суду ЄС у процесі застосування законодавства.

4. З урахуванням викладеного доцільним є запровадження в Україні сталого механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності. Вказане може включати ухвалення Радою асоціації документу щодо механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності.

Також доцільним є внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», що мають відобразити особливості наближення законодавства відповідно до Угоди про асоціацію.

З огляду на терміни ухвалення законів в Україні та інтенсивну судову практику Суду ЄС навряд чи є можливим постійне оновлення законів України з урахуванням тлумачень актів ЄС Судом ЄС. Можливим варіантом є визначення (аналогічно компетенції Суду *EFTA*) повноважень Верховного Суду України надавати роз'яснення з питань інтерпретації положень Угоди про асоціацію та застосування імплементованих до законів України положень актів ЄС з урахуванням рішень Суду ЄС з тлумачення їхніх положень, а також визначення порядку звернення інших судів до Верховної Суду України щодо надання роз'яснень.

Сталості механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС сприяло б відображення в Угоді про асоціації чи в іншій угоді (ст. 479) механізму подання запиту Верховного Суду України безпосередньо до Суду ЄС з питань тлумачення положень актів ЄС.

### **6.1.3. Адаптація законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС**

1998 р. постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 12 червня 1998 р. № 852 було затверджено перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Головною організацією, відповідальною за виконання завдань адаптації у сфері інтелектуальної власності було визначено Державне патентне відомство. Крім того, до робіт з адаптації мали бути залучені Державне агентство України по авторських і суміжних правах (ДААСП), Антимонопольний комітет, Держмитслужба, Мін'юст, МЗС, МОН, Мінекономіки України.

26 січня 1999 р. ДААСП затвердило Програму інтеграції України до Європейського Союзу в сфері авторського права і суміжних прав. Стосовно забезпечення прав передбачалося уведення контрольних марок на упаковках примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм; забезпечення виплати винагороди авторам театральних-концертними організаціями, студіями звукозапису, організаціями телерадіомовлення; встановлення мінімальних ставок авторської винагороди; створення громадських організацій виробників і розповсюджувачів аудіовізуальної та фонограмної продукції в Україні тощо.

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

**1999 р.** було затверджено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Про Концепцію адаптації, 1999). До пріоритетних сфер адаптації, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв'язків України та держав-членів ЄС, було віднесено захист прав інтелектуальної власності (Капіца, 1999).

**2000 р.** Президентом України схвалена Програма інтеграції України до ЄС. Розділ 6.1.3 програми «Захист прав інтелектуальної власності» закріпив короткострокові (2000—2001) і середньострокові (2002—2003) пріоритети у галузі адаптації, а також надав аналіз наявного стану ситуації з захисту прав (Про Програму інтеграції, 2000).

Вказано, що розроблено проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в якому враховано положення директиви 98/71/ЄС. 16 червня 1999 р. ухвалено Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», де враховано положення регламенту № 2081/92. Згідно з п. 1 і 2 ст. 51 УПС, під час розроблення проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін і доповнень до чинних Законів України та під час розробляння нових проектів законів про охорону прав на об'єкти промислової власності, мають враховуватися положення директив ЄС.

Зазначено, 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 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 р. та директиви 96/9/ЄС від 11 березня 1996 р. До проекту нового Митного кодексу України була внесена ст. 496, якою передбачено відповідальність за переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів із порушенням права інтелектуальної власності.

Короткостроковими (2000—2001) та середньостроковими (2002—2003) пріоритетами Програми визначено гармонізацію положень національного законодавства із законодавством ЄС, забезпечення остаточного розроблення і ухвалення 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, у разі їх переміщення через митний кордон України та механізму її застосування тощо.

Аналіз чинного в 2004—2005 рр. законодавства України свідчить, що зміни до законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», що враховують вимоги законодавства ЄС, внесено не було. Більше того, Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» виявився повністю непридатним. За сім років від часу його упровадження в Україні не було видано жодного свідоцтва щодо охорони прав на зазначення походження.

Відповідальними за це державними органами не були виконані завдання щодо коротко- та середньострокових пріоритетів Програми інтеграції, та наприкінці програми 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 призвів до включення України Офісом торгового представника США 12 березня 2001 р. у список *Special 301* як «пріоритетної іноземної країни» 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.), зазначено, що чинне законодавство України є недостатньо ефективним, дії правоохоронних органів недостатні чи взагалі відсутні, кордони відкриті для імпорту й експорту нелегальної продукції. Ще 1996 р. Україною було передано Єврокомісії План адаптації законодавства України до Угоди *TRIPS*, але необхідні зміни згідно з *TRIPS* і Угодою про партнерство і співробітництво почали здійснюватися лише в 2001 р. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм», відповідно до якого має відбуватись маркування продукції голографічними наклейками, не зміг вирішити низку серйозних проблем боротьби з піратством.



Зазначено, що ЄС наполягає, щоб усі законодавчі ініціативи України були послідовними і скоординованими на боротьбу з піратством. Особливу увагу треба приділити ефективним заходам захисту прав.

Занепокоєння інших країн спричинило в Україні ухвалення ряду нормативних актів і запровадження адміністративних заходів, спрямованих на припинення піратства. 2001 р. у нову редакцію Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 р. уведено спеціальний розділ «Захист авторського права і суміжних прав» з нормами, що враховували окремі положення Угоди *TRIPS*, детальні (у порівнянні з Цивільним процесуальним кодексом України) положення про забезпечення позову, а також стосовно надання інформації відповідачем щодо третіх осіб, які беруть участь у виробництві контрафактної продукції тощо. Ухвалено новий Митний кодекс України, що містив спеціальний розділ, присвячений контролю за переміщенням через митний кордон товарів з об'єктами інтелектуальної власності. Крім того, наказом Вищого господарського суду України від 26 липня 2001 р. створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду суперечок, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності. Такі ж колегії створено у складі господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, Києва і Севастополя, апеляційних господарських судів.

**2003 р.** Суттєвим кроком з посилення захисту прав інтелектуальної власності стало упровадження у 2003 р. нового Цивільного кодексу України. 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 не було уніфіковане щодо цивільно-правових способів захисту майнових прав інтелектуальної власності. Законом України «Про охорону авторського права та суміжних прав» від 23 грудня 1993 р. було передбачено різні способи захисту, у т. ч.: 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, окрім відшкодування збитків, — вилучення та спрямування на користь осіб, що мають авторське право і суміжні права, прибутків порушника; виплату компенсації. У редакції цього Закону від 11 липня 2001 р. з урахуванням Угоди *TRIPS* способи захисту прав були розширені, зокрема, уперше передбачено порядок забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав.

Але до законів України щодо об'єктів права промислової власності зазначені вище способи захисту не були введені протягом більш ніж десяти років, незважаючи на критику такого становища фахівцями. Це істотно обмежувало можливості правовласників щодо захисту своїх прав.

ЦК України закріпив єдині для всіх об'єктів права інтелектуальної власності способи захисту цивільних прав та інтересів, що суттєво підвищувало рівень цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності (ст. 432).

Такі зміни, безумовно сприяючи підвищенню рівня захисту прав інтелектуальної власності, за винятком певних положень законодавства, не

враховували норми актів ЄС, а також запроваджувались без оцінки відповідного досвіду регулювання правовідносин у ЄС.

Відповідність законів України законодавству ЄС мала місце лише для окремих положень актів ЄС, у тому числі щодо охорони авторським правом комп'ютерних програм (уведено 1993 р.), терміну охорони авторського права (70 років після смерті автора, уведено 2001 р.) та ін.

Низка положень законодавства ЄС про авторське право і суміжні права була наявна у законодавстві України, але побічно, через урахування положень договорів ВОІВ про авторське право і про виконання та фонограми 1996 р. Деякі положення було лише позначено, наведено неповно, без механізмів реалізації, передбачених у директивах ЄС. Наприклад, право слідування, відоме в Україні з 1993 р., не враховувало право автора або його довіреної особи вимагати від будь-якого продавця інформацію про отримані суми від продажу творів, як це передбачено ст. 9 директиви 2001/84/ЄС.

Охорону баз даних авторським правом в Україні уведено 1993 р., але охорону змісту баз даних правом *sui generis* законодавство України не передбачало (розд. III директиви 96/9/ЄС).

Значно в більшому обсязі не були враховані 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 № 772/2004 щодо договорів про передачу технологій і № 2659/2000 про дослідження 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 можна продовжувати.

Оскільки термін для адаптації законодавства у сфері інтелектуальної власності (1 березня 2003 р.) вже минув, роботи з адаптації законодавства мали бути суттєво інтенсифіковані. Відзначимо, що, на жаль, практику роботи відомства у галузі охорони інтелектуальної власності й інших органів влади, коли вдосконалення законодавства, а також заходи з його реалізації, пов'язані більшою мірою не з довгостроковим плануванням, а із зовнішніми факторами — реакцією на вето Президента України, економічними санкціями або з політичним замовленням.

**2004 р.** Суттєвий поштовх щодо адаптації законодавства було надано Верховною Радою України у 2004 р.: ухвалено Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Важливу роль відіграла діяльність Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України, що за власною ініціативою наприкінці 2003 р. розпочав роботи з аналізування відповідності законодавства України у сфері інтелектуальної власності законодавству ЄС.

За Законом адаптація законодавства мала передбачати визначення актів *acquis communautaire*, які регулюють правовідносини у відповідній сфері, їх переклад українською мовою, здійснення комплексного порівняльного аналізу

регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в ЄС, розроблення рекомендацій щодо введення законодавства України у відповідність з *acquis communautaire* тощо.

4 березня 2004 р. було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України № 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році», яким Центру доручалося здійснити порівняльно-правовий аналіз регулювання правовідносин в Україні та ЄС у сфері інтелектуальної власності. Виконавцями дослідження були фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Міністерства юстиції України, Центру європейського та порівняльного права, інших організацій (див. розділ 6.1.5).

Результати вказаних досліджень та переклади актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності у травні 2004 р. були передані Міністерству юстиції України (Капіца, 2005b, С. 66—70).

Кабінет 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» доручив 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 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 Мін'юст України зі строками подання проектів до Кабінету Міністрів України у жовтні—грудні 2004 р.

На підставі цих рішень Уряду та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2004 р. № 18643/1/1-04 наказами Міністерства юстиції України від 14 червня 2004 р. № 714/7, № 715/7, № 716/7, № 717/7, № 718/7 були створені робочі групи з розробки проектів відповідних законів. До робочих груп увійшли фахівці НАН України, Академії правових наук України, Державного департаменту інтелектуальної власності та інших установ і організацій. У червні 2004 р. Мін'юст України направив до МОН України та інших установ інформацію про створення робочих груп, а також переклади актів ЄС, підготовлені 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.

Проте, незважаючи на розпочату роботу та реальну можливість подання законопроектів у визначені строки, МОН України звернулося до Кабінету Міністрів України з листом щодо зміни постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. У листі було зазначено, що питання адаптації законодавства мають вирішуватися не Планами роботи Кабінету Міністрів України, а Планами роботи з адаптації законодавства. Враховуючи, що адаптація законодавства є досить тривалим процесом, було запропоновано, що 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 р. № 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 у сфері інтелектуальної власності у відповідність до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. При цьому головним розробником замість Міністерства юстиції України було визначено МОН України. Проте дати підготовки документів залишилися встановленими раніше — 2004 рік.

Однак ці завдання Уряду МОН України не були виконані. Деякі подані до Кабінету Міністрів України законопроекти були відхилені через те, що вони не були приведені у відповідність до законодавства ЄС.

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

Незважаючи на те, що Цивільний кодекс України набув чинності 1 січня 2004 р., на розгляд Верховної Ради України до 2017 р. 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 Верховної Ради 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 нестабільність видачі охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, так, зокрема, і проблеми щодо визначення правового режиму службових об'єктів права інтелектуальної власності.

Викладене, на жаль, свідчить, що на фоні зірваних строків адаптації законодавства та строків приведення законодавства у відповідність до ЦК України Міністерство освіти і науки України та Державний департамент інтелекту-

альної власності не були налаштовані на співпрацю з Міністерством юстиції України, через що був загальмований процес підготовки відповідних законопроектів.

**2005 р.** Кабінет Міністрів України вже вчетверте визначив завдання щодо приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Розпорядженням від 16 червня 2005 р. № 201-р було затверджено План заходів виконання у 2005 р. Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. План відобразив нагальні вимоги ЄС, визначені у Плані дій Україна — Європейський Союз, ухваленому 23 лютого 2005 р.: «забезпечити рівень захисту, подібний до того, що існує в ЄС, включаючи ефективні засоби його впровадження відповідно до положень ст. 50 УПС»<sup>23</sup>. Уведення положень щодо інтелектуальної власності до Плану дій, що встановлює стратегічні рамки співробітництва між Україною та ЄС на 2005—2007 рр., у черговий раз мало нагадати державним органам України про невиконання вимог Угоди про партнерство та співробітництво. Відповідно до цього Плану заходів щодо адаптації законодавства до вересня 2005 р. Державний департамент інтелектуальної власності МОН України разом з іншими органами виконавчої влади повинен був підготувати проект Закону України про внесення змін до законодавства з питань інтелектуальної власності, мета якого — врахувати вимоги восьми директив у галузі авторського права (в тому числі і директив, положення яких нібито вже було враховано згідно з Програмою інтеграції України до Європейського Союзу 2000 р.). Також мали бути враховані положення Першої Директиви Ради від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС),

<sup>23</sup> Відповідно до Плану дій 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 ст. 50 УПС.

Забезпечити імплементацію та ефективне застосування законодавства, яке б відповідало Угоді *TRIPS* 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 і користувачами об'єктами інтелектуальної власності.

Посилити спроможність правозастосовних органів (адміністративних та судових) та забезпечити належний доступ до судового перегляду.

Удосконалити адміністративне співробітництво між відповідними національними органами України та органами третіх країн.

Вживати ефективних заходів у боротьбі з контрафактною / піратською продукцією в окремих визначених секторах».

Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 р. про правову охорону біотехнологічних винаходів, Директиви Ради від 16 грудня 1986 р. про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС), Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про правову охорону промислових зразків, та ще раз, начебто враховані Програмою інтеграції — положення Регламенту Ради (ЄЕС) від 14 липня 1992 р. № 2081/92 про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів.

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, головними виконавцями яких призначено, відповідно, Мінагрополітики та Мінекономіки України.

Однак у 2005 р. до Верховної Ради України було внесено лише проект Закону України щодо охорони сортів рослин (№ 8061 від 01.09.2005 р.).

*Плани заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу затверджувалися Кабінетом Міністрів України кожного наступного року.*

**2006 р.** відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів Плану заходів замість розробки проектів законодавчих актів планувалося супроводження у Верховній Раді України з боку МОН України проектів Закону України «Про внесення змін до законодавства з питань інтелектуальної власності» та Закону України «Про внесення змін до Закону України про авторське право і суміжні права» (розпорядження КМУ від 15.03.2006 № 151-р). Насправді супроводжувати було нічого, тому що вказані закони до Верховної Ради України внесені не були.

**2007 р.** План заходів передбачав лише внесення змін до певних постанов Уряду з питань охорони сортів рослин (розпорядження КМУ від 07.03.2007 № 90-р).

**2008 р.** Кабінет Міністрів повернувся до ідеї привести законодавство у сфері промислової власності та авторського права у відповідність до законодавства ЄС. Розділом 14 «Інтелектуальна власність» Плану заходів передбачено підготовку до грудня 2008 р. проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» з відображенням у ньому вимог семи актів ЄС з охорони об'єктів промислової власності, а також проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав». Передбачалося врахування положень директив ЄС у галузі авторського права і суміжних прав (розпорядження КМУ від 11.06.2008 № 821-р). Проте вказані завдання не були виконані.

**2009 р.** Розд. 13 Плану заходів визначалося, щодо липня 2009 р. треба подати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів



з питань авторського права і суміжних прав» з урахуванням вимог директив ЄС; пізніше проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» з відображенням вимог актів ЄС у сфері промислової власності (розпорядження КМУ від 15.04.2009 № 408-р). Того ж року вперше за вісім років відповідне рішення Кабінету Міністрів України було виконано і до Верховної Ради України Урядом Ю. Тимошенко подано проект Закону щодо охорони об'єктів промислової власності № 5015 від 23 липня 2009 р. Однак він був відізований у зв'язку зі зміною Уряду, а проект закону стосовно авторського права і суміжних прав подано не було.

Тоді ж сталася інша подія: 23 листопада Рада з питань співробітництва між Україною та ЄС схвалила Порядок денний асоціації ЄС — Україна <sup>24</sup>, який, зокрема, передбачав укріплення співробітництва в галузі охорони прав інтелектуальної власності стосовно:

- належної імплементації стандартів директиви 2004/48/ЄС з забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності та регламенту № 1383/2003 щодо митних дій;

- вживання ефективних заходів щодо контрафактної продукції та піратства і забезпечення ефективної реалізації законодавства із захисту прав і застосування санкцій;

- укріплення можливостей державних органів зі здійснення правозастосовної практики, у т. ч. збільшення ресурсів Міністерства внутрішніх справ України щодо протидії Інтернет-піратству тощо.

**2010 р.** у Плані заходів (розділ 12) знову визначено завдання з підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності», яке мало бути здійснено до червня 2010 р., та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав» з виконанням до вересня 2010 р. (розпорядження КМУ від 09.06.2010 № 1196-р).

04.10.2010 р. сталося значна подія: Уряд вніс до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» № 7205, що стосувався приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС у сфері охорони промислової власності. Законопроект було схвалено у першому читанні 03.12.2010, але остаточно він схвалений не був.

Ряд законопроектів, що стосуються питань узгодження законодавства України та законодавства ЄС, було подано депутатами у 2008—2010 рр. (№ 2748, 2749, 3503, 4073, 4451, 6523), у тому числі проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» від 15.06.2010 р. № 6523, однак вони не були ухвалені. Законопроект № 6523 передбачав приведення законодавства

<sup>24</sup> EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement was adopted by the EU-Ukraine Cooperation Council on 23 November 2009, and entered into effect on 24 November 2009.

з авторського права і суміжних прав у відповідність до законодавства ЄС. Його було ухвалено у першому читанні 01.02.2011, але також не ухвалено остаточно.

**2011 р.** План заходів передбачав супроводження в Верховній Раді України МОНмолодьспортом України та ДСІВ України згаданих вище проектів: від 04.10.2010 р. № 7205, внесенного Кабінетом Міністрів України, та від 15.06.2010 р. № 6523, внесенного депутатами) (розпорядження КМУ від 17.08.2011 № 790-р). Аналогічне завдання було повторено у Плані заходів 2012 р. (розпорядження КМУ від 28.03.2012 № 156-р).

**2012 р.** Кабінет Міністрів України знову вніс законопроект від 04.10.2010 до Верховної Ради України (проект Закону України від 12.12.2012 № 0903 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності»). Одночасно депутати подали проект Закону України від 12.12.2012 № 0902 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав».

**2013 р.** План заходів передбачав супроводження МОНмолодьспортом та ДСІВ України у Верховній Раді законопроектів: від 12.12.2012 № 0903 та від 12.12.2012 № 0902.

Проте законопроект Кабінету Міністрів України від 12.12.2012 № 0903, як і депутатів від 12.12.2012 № 0902 не були ухвалені через відсутність зацікавленості фракцій й унаслідок політичних подій 2014 р., а також у зв'язку із закінченням роботи VII сесії Верховної Ради України у жовтні 2014 р.

*Угода про асоціацію.* **2014 р.** розпочався новий етап адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС.

21 березня 2014 р. у Брюсселі було підписано політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі — Угода про асоціацію), 27 червня 2014 р. новообраний Президент України П. Порошенко підписав економічну частину Угоди.

Угода містить гл. 9 «Інтелектуальна власність» у розд. IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» зі значним обсягом норм актів ЄС у сфері інтелектуальної власності (див. розділ 6.1.2). У зв'язку з підписанням Угоди розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р було затверджено «План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (розпорядження КМУ від 17.09.2014 № 847). Гл. 9 (п. 154—160) Плану передбачено розробку (виконання у липні 2015 р.) законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС та положень Угоди про асоціацію (відповідальні за виконання Мінекономрозвитку та ДСІВ України).

Цікаво, що у Плані був відсутній строк подання вказаного законопроекту до Верховної Ради України. Проте п. 155 передбачено розроблення проектів нормативно-правових актів для реалізації зазначеного вище закону протягом шести місяців після упровадження закону. Також у грудні 2016 р. мало бути

забезпечено надання доступу до даних щодо заявок на торговельні марки та інформації про реєстрацію таких марок (відповідно до ст. 193 Угоди), визначено організаційні заходи щодо охорони географічних зазначень ЄС в Україні (п. 158—160) тощо.

Однак вказаний план проіснував недовго. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164-р (розпорядження КМУ від 04.03.2015 № 164-р) схвалено розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком актів, що враховував 17 актів ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Але змінами до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію від 17.09.2014 р. згадані вище п. 154—160 були виключені відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 217-р., яким було затверджено План заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію на 2016—2019 роки (розпорядження КМУ від 18.02.2016 № 217-р). У гл. 9 «Інтелектуальна власність» вказаного Плану передбачено підготовку проектів законодавчих актів із наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності (ст. 168—170, 175, 178—190, 193—218, 220—221, 224—227 частини другої «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності», частини третьої «Захист прав інтелектуальної власності»). П. 125 Плану визначає виконання (II квартал 2016 р.) плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» з виконавцями Мінекономрозвитку, ДСІВ України, іншими органами виконавчої влади.

Також на 2017—2018 рр. передбачено розроблення планів імплементації нових актів ЄС у сфері інтелектуальної власності. Для першого та другого пункту вимагається наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі. П. 126 Плану передбачає організаційні заходи щодо належного функціонування системи охорони та захисту географічних зазначень в Україні, обміну інформацією, сприяння виробникам та їх об'єднанням у виконанні ребрендингу відповідної продукції для дотримання положень щодо перехідних періодів відповідно до ст. 208 Угоди та просування нових назв товарів на ринках України, ЄС та третіх країн тощо. Крім того було передбачено ряд заходів зі співробітництва у сфері інтелектуальної власності (ст. 252 Угоди).

Таким чином, терміни підготовки проектів законодавчих актів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС були відстрочені з липня 2015 р. на II квартал 2016 р. Ці плани не встановлюють строків подання проектів актів до Верховної Ради України. У 2016 р. відповідні проекти законів до Верховної Ради України подані не були.

Перелік 17 актів ЄС, для яких було розроблено плани імплементації викликає низку запитань. Перша редакція Плану з імплементації Угоди про асоціацію від 17.09.2014 р. передбачала розроблення законопроекту щодо

адаптації законодавства України, включаючи ст. 161—167 Угоди щодо строків охорони авторського права і суміжних прав, а з Плану від 18.02.2016 з адаптації законодавства ці статті були вилучені. Питання: як можна створювати зону вільної торгівлі не беручи до уваги строки охорони прав на твори та об'єкти суміжних прав? Також наведені застарілі акти ЄС, що були змінені пізнішими редакціями. Це стосується регламенту № 510/2006 про захист географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. На цей час в ЄС діє регламент № 1151/2012 щодо схем якості для сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. Директиву 2008/95/ЄС про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок замінено директивою 2015/2436 від 16.12.2015 р., що принципово відмінна від чинного раніше акту, тощо. Вказані недоліки не були виправлені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 217-р.

Зазначимо, що Угода про асоціацію не вимагає безпосередньо імплементації вказаних у переліку регламентів № 1768/92 та № 1610/96 щодо додаткових строків охорони лікарських засобів та засобів захисту рослин. Вказане може бути досягнуто уточненням строків дії патенту України.

Шлях України до запровадження сучасних норм права ЄС у сфері інтелектуальної власності є довгим та розпочався з підписання Тимчасової Угоди між Україною та ЄС 1 червня 1995 р. і нині становить понад 20 років. Цей шлях, незважаючи на визначені конкретні терміни приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС до 1 березня 2003 р., не призвів до створення оновленого національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. За всі роки Уряд не вніс до Верховної Ради України проект Закону щодо адаптації законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. Відповідний законопроект щодо промислової власності було внесено у 2010 та 2012 рр. (від 04.10.2010 № 7205 та від 12.12.2012 № 0903), проте він не був ухвалений. Причини невиконання вимог міжнародних договорів неодноразово були предметом обговорення на парламентських слуханнях, конференціях та семінарах. Зазначимо, що МОН України подавав до Кабінету Міністрів України проекти законодавчих актів щодо приведення законодавства України у галузі авторського права і суміжних прав у відповідність до законодавства ЄС: двічі у 2005 р., двічі у 2006 р. та один раз у 2008 р.

Чому вказані проекти весь час поверталися знову розробникам і чому фактично у 2001—2009 рр. відбувалася імітація законотворчої роботи з порушенням строків адаптації, встановлених Угодою про партнерство та співробітництво? Це питання розглядалося на парламентських слуханнях 2007 р. і слуханнях комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у 2009 р.

У Рекомендаціях парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (схвалені постановою Верховної Ради України від 27.06.2007 № 1243-V) зазначено, що Закони України щодо окремих ОІВ не приведені у відповідність до Цивільного кодексу України, що негативно впливає на захист прав інтелектуальної власності, а також до законодавства ЄС відповідно до Загальнодер-

жавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Вказувалося, що цивільно-правові та митні засоби захисту потребують удосконалення відповідно до вимог директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності та Регламенту ЄС від 22.07.2003 № 1383/2003 щодо митних заходів стосовно товарів, які викликають підозру в порушенні прав інтелектуальної власності, та заходів, що треба вживати щодо товарів, стосовно яких виявлено порушення таких прав.

У Рішенні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 р. «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти «Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» (20 червня 2007 р.)» вказано, що до Верховної Ради України не внесено проекти законів, національне законодавство у сфері інтелектуальної власності не увідповіднено з Цивільним кодексом України (це, згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Кодексу, мало відбутись ще до 1 квітня 2003 р.) та законодавством ЄС.

3 вересня та 3 липня 2009 р. відбулися слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» (рішення Комітету від 08.07.2009 р., протокол № 30). Учасники слухань зазначали, що застосування протягом років практики повернення Секретаріатом Кабінету Міністрів України законопроектів до міністерств, що їх розробили, з порушенням термінів, установлених міжнародними документами, та планів адаптації, що були затверджені тим самим Кабінетом Міністрів України, свідчать: або про неспроможність виконавчої гілки влади організувати роботу з підготовки проектів законів на належному рівні; або про лобіювання гальмування оновлення законодавства, що, зокрема, стосується протидії упорядкуванню діяльності організацій колективного управління правами; або про затримку процесу адаптації на рівні працівників Секретаріату Кабінету Міністрів, що відповідають за питання охорони інтелектуальної власності (Інтелектуальна власність, 2010. С. 32, 33).

Для нового етапу адаптації законодавства, пов'язаного з підписанням Угоди про асоціацію, характерною є зміна формату стосунків між Мінекономрозвитку та ДСІВ України з пропозиціями міністерства щодо ліквідації Державної служби інтелектуальної власності України та утворенням іншої організації, яка об'єднала б функції ДСІВ та ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Вказане вплинуло на проходження та розгляд законопроектів. Так, ДСІВ у 2015 р. підготував та направив до Мінекономрозвитку на погодження законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної (промислової) власності» та «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності». Ці проекти мали призвести до змін законодавства відповідно актів ЄС та гл. 9 Угоди про асоціацію (листи ДСІВ від 13.07.2015 № 1-6/5497 та від 17.07.2015 № 1-6/5661). Проте вони не були у визначені строки подані до Кабінету Міністрів України.

У 2015—2016 рр. замість подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів, що комплексно врегульовують відносини інтелектуальної власності та стосуються змін законодавства України в цілому відповідно до положень Угоди про асоціацію та законодавства ЄС, до парламенту Уряд подає законопроекти щодо окремих питань охорони прав інтелектуальної власності (№ 4579 від 04.05.2016, 4629 від 10.05.2016)<sup>25</sup>.

Активною в умовах невнесення проектів законів виконавчою владою була діяльність депутатів. Деякі законопроекти, подані до Верховної Ради України 2008—2010 рр. та пізніше, викликали жваві дискусії, зокрема щодо невідповідності певних положень міжнародним проектам законодавчих актів угодами у галузі авторського права і суміжних прав та законодавству ЄС, або визначення в них інтересів лише окремих груп тих чи інших користувачів об'єктів авторського права і суміжних прав.

У лютому 2017 р. Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України було подано законопроекти, які передбачали зміни законодавства України відповідно до законодавства ЄС стосовно географічних зазначень (від 03.02.2017 № 6023), торговельних марок та промислових зразків (від 23.01.2017 № 5699), інтегральних мікросхем (від 23.01.2017 № 5694). Також ряд законопроектів стосовно діяльності організацій колективного управління майновими авторськими та суміжними правами було внесено депутатами (№ 7014 від 01.08.2017 р., № 7014-1 від 17.08.2017 р., № 7029 від 17.08.2017 р., № 7029-1 від 17.08.2017 р.).

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

Відповідні етапи в ЄС передбачають: підготовку, широке обговорення Зелених книг щодо концептуальних питань розвитку законодавства; публікацію проектів законодавчих актів, їх обговорення, складання і поширення звітів щодо зауважень фахівців, громадськості на запропонований законопроект. Пізніше через визначений час після ухвалення акта, підготовку й обговорення звіту про його ефективність, доцільність удосконалення, а також підготовку через певний термін періодичних звітів щодо його результативності.

Усе це «в теорії» відомо й в Україні. Практика, однак, інша. Наприклад, ухвалення Закону України «Про охорону прав на зазначення походження то-

---

<sup>25</sup> Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав» (від 04.05.2016 № 4579); проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» (від 10.05.2016 № 4629).



варів» від 16 червня 1999 р. входило в усі звіти про виконання вимог Угоди *TRIPS* і Угоди про партнерство і співробітництво. Але Закон з моменту упровадження сім років не працював та до березня 2007 р. в Україні не було видано жодного охоронного документа. Вказане не призвело до включення механізмів, що не допускають до виникнення такої ситуації або можуть її швидко змінити.

Україна негативно на розвиток винахідницької діяльності в Україні вплинула видача «деклараційних» шестирічних патентів без проведення експертизи щодо світової новизни, що суперечило вимогам Угоди *TRIPS*, а також законодавчій практиці держав-членів ЄС<sup>26</sup>. Вказане неодноразово відзначалося 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» інноваційній стратегії України.

Системним недоліком є невиконання Кабінетом Міністрів України багатьох власних рішень щодо розробки та внесення законопроектів до Верховної Ради України зі зміною і відтермінуванням строків, а також відсутність механізму, що протидіє би цій практиці.

## Висновки

1. Із підписанням 1994 р. Угоди про партнерство і співробітництво Україна взяла на себе зобов'язання до 1 березня 2003 р. забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого у Спільноті, а також приєднатися до ряду міжнародних договорів ВОІВ.

Якщо остання вимога виконана, зміни до законодавства, які враховують положення актів ЄС щодо авторського права і суміжних прав і права промислової власності, на 2017 р. не були ухвалені. Кращою є ситуація з забезпеченням прав інтелектуальної власності завдяки приведенню національного законодавства у 2003 р. у відповідність з Угодою *TRIPS*.

Враховуючи, що конкретні завдання з адаптації законодавства були визначені в Україні ще у 2000 р. (Програма інтеграції України до Європейського Союзу), а також повторювалися у багатьох рішеннях Кабінету Міністрів України, треба відзначити відсутність дієвих механізмів контролю за виконанням рішень та реальних кроків у посиленні європейської спрямованості національного законодавства з охорони інтелектуальної власності.

<sup>26</sup> Видача шестирічних патентів суперечить ст. 27 та 33 Угоди *TRIPS*, за якими патент може бути виданий за умови новизни винаходу, а строк дії охорони не повинен закінчуватися до завершення двадцятирічного періоду від дати подання заявки. Подання заявок на отримання деклараційних патентів було припинено лише зі вступом у силу нового Цивільного кодексу України з 2004 р.

2. Суттєвим є запровадження в Україні механізмів підготовки та розгляду проектів законодавчих актів та оцінки їхньої ефективності з урахуванням практики ЄС. А саме підготовку, широке обговорення Зелених книг із концептуальних питань розвитку законодавства; організацію публічного обговорення проектів законодавчих актів, складання і поширення звітів із зауваженнями фахівців, громадськості, що надійшли на запропонований законопроект. Визначення під час ухвалення акту терміну підготовки й обговорення звіту про його ефективність, доцільність удосконалення, а також підготовку через певний термін періодичних звітів стосовно його результативності.

В Україні протягом багатьох років законотворення у сфері інтелектуальної власності було обмежене відомчими рамками. Відсутня підготовка органами виконавчої влади досліджень і звітів щодо його ефективності. Характерною є відсутність швидкого реагування на проблеми, що постають у зв'язку з застосуванням законодавства, зміною недосконалих положень. Вказане стосується, зокрема, діяльності організацій колективного управління, видачі деклараційних патентів і охоронних документів на корисні моделі та промислові зразки без проведення кваліфікаційної експертизи або застосування процедури заперечень. Останнє є суттєвим чинником зловживань правами інтелектуальної власності у ході митного контролю товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, в також для обходу охоронних документів на винаходи та торговельні марки.

Варто наголосити на провідній ролі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, парламентських і комітетських слухань у висвітленні невирішених проблем у сфері інтелектуальної власності та привертанні уваги органів виконавчої влади і громадськості до нагальних питань організації охорони інтелектуальної власності в Україні, зокрема шляхом публікації Білих книг.

3. Важливим питанням є розвиток і посилення в Україні ролі організацій, що представляють інтереси суб'єктів майнових прав, громадськості у розробці політики і законодавства з охорони інтелектуальної власності та оцінки його ефективності. У ЄС і державах-членах ЄС істотну роль у творенні політики у сфері інтелектуальної власності та розробці законодавства відіграють організації з колективного управління правами авторів, об'єднання суб'єктів майнових прав, організації, що представляють інтереси промисловості, у США до цього додається контроль Відомства з патентів та торговельних марок з боку спеціальних органів, що представляють суб'єктів майнових прав. Тому в Україні одним із головних завдань стає розвиток суспільних інститутів, які можуть впливати на процес ухвалення законодавства, що відповідатиме 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».

#### **6.1.4. Особливості та проблеми наближення законодавства країн Центральної та Східної Європи та країн СНД у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС**

Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною, країнами СНД (УПС), як і раніше угоди про асоціацію, укладені ЄС з Болгарією, Чехією, Угорщиною, Польщею, прибалтійськими країнами, іншими країнами Центральної та Східної Європи, містять близькі зобов'язання у сфері охорони інтелектуальної власності.

Країна, що уклала Угоду, має «до кінця п'ятого року після вступу Угоди в силу забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого у Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав» (див. табл. 1). Угоди передбачають зобов'язання країн з поступового наближення законодавства до законодавства ЄС з забезпеченням адекватності законів у таких галузях як банківська справа, фінансові послуги, інтелектуальна власність тощо<sup>27</sup>. Угоди також передбачають зобов'язання країн приєднатись до багатосторонніх конвенцій з охорони інтелектуальної власності<sup>28</sup>, сторонами яких є держави-члени ЄС або які де-факто в них застосовуються згідно з відповідними положеннями цих конвенцій.

Аналіз реалізації положень Угод про партнерство та співробітництво у країнах СНД свідчить, що, якщо зобов'язання з приєднання до міжнародних конвенцій у країнах СНД переважно були виконані, то на 2003—2004 рр. (термін забезпечення рівня захисту аналогічно чинному в ЄС) — приведення національного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС здійснено не було (Капіца, 2011).

Причини цього пов'язані з суттєвим обсягом актів ЄС, відсутністю перекладів, дієвих інституціональних механізмів з адаптації законодавства, а також основним — відсутністю (на відміну від країн Центральної та Східної Європи) програмних документів ЄС стосовно обсягу та етапів наближення законодавства. Угоди про партнерство та співробітництво передбачали надання технічної допомоги з метою здійснення заходів із наближення законодавства, а саме: обмін експертами; завчасне надання інформації, особливо стосовно законодавства; організацію семінарів; професійну підготовку; допомогу у здійсненні

<sup>27</sup> Див., зокрема, ст. 43 УПС з Казахстаном, ст. 43 УПС з Грузією, ст. 50 УПС з Україною тощо.

<sup>28</sup> Перелік конвенцій для країн СНД є майже тотожним, він охоплює: Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971); Міжнародну конвенцію про охорону прав акторів-виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (Рим, 1961); Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгових знаків (Мадрид, 1989); Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію виробів та послуг для цілей реєстрації знаків (Женева 1977, з поправками, внесеними в 1979); Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентних процедур (1977 р. із змінами, внесеними в 1980); Міжнародну конвенцію по охороні нових сортів рослин (UPOV) (Женевський акт, 1978).

Таблиця 1. Строки забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності у пострадянських країнах аналогічно до існуючого в ЄС

Країна	Підписання УПС	Вступ УПС у силу	Строки реалізації зобов'язань з забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, аналогічно до існуючого в ЄС	Стаття
Азербайджан	1996	1999	2004	Ст. 42
Білорусь	1995	УПС не ратифікована		
Вірменія	1996	1999	2004	Ст. 42
Грузія	1996	1999	2004	Ст. 42
Казахстан	1995	1999	2004	Ст. 42
Киргизстан	1995	1999	2004	Ст. 43
Молдова	1994	1998	2003	Ст. 49
Російська Федерація	1994	1997	2002	Ст. 54, Дод. 10
Таджикистан	2004	2010	2014	Ст. 39
Узбекистан	1996	1999	2003	Ст. 41
Україна	1994	1998	2003	Ст. 50

перекладу законодавства Співтовариства у відповідних секторах<sup>29</sup>. Однак проекти *TACIS* у сфері охорони авторського права та суміжних прав, промислової власності, що здійснювалися в РФ, Україні, інших країнах у 1995—2002 рр., діяльність європейських центрів із удосконалення законодавства (*Policy and Legal Advice Centres*) не призвели до системного перегляду законодавства, підготовки нових редакцій законодавчих актів.

Окреме питання — відсутність перекладів актів законодавства ЄС з використанням стандартів перекладу, тезаурусів, схвалених у ЄС для перекладу офіційних текстів мовами держав-членів ЄС<sup>30</sup>, а також відсутність професійного юридичного редагування перекладів. З цим пов'язана різниця у вихідних даних документів, їхніх назвах, невідповідність термінології перекладів, здійснених різними перекладачами<sup>31</sup>.

У країнах Центральної та Східної Європи і країнах Європейської економічної зони ситуація була суттєво іншою.

У 1995 р. Європейська комісія підготувала «Білу книгу про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у Внутрішній ринок Європейського Союзу» (*White Paper*, 1995). Документ було розроблено для

<sup>29</sup> Див., наприклад, ст. 43 УПС з Вірменією, ст. 43 УПС з Азербайджаном, ст. 50 УПС з Молдовою, ст. 51 УПС з Україною.

<sup>30</sup> *Guide for external translators*, September 2008. European Commission, Directorate-General for Translation, Directorate S — Translation strategy and Multilingualism.

<sup>31</sup> Зокрема, аналіз перекладів актів ЄС з авторського права та суміжних прав, здійснені

країн, з якими укладено, або передбачається укласти договір про асоціацію. У книзі надано рекомендації про послідовність наближення законодавства, наведено перелік нормативних актів ЄС, які доцільно врахувати в першу чергу, описані передумови для проведення гармонізації. Додаток до Білої книги — опис 899 директив і регламентів ЄС. У кожному з 23 розділів, присвячених певній галузі законодавства, наведено опис законодавства, визначено організаційні умови та механізми реалізації відповідних актів, вказано послідовність їх розгляду.

Стосовно охорони інтелектуальної власності перший етап заходів передбачав приведення законодавства у відповідність до директив з авторського права і суміжних прав, ухвалених до 1995 р., та директиви 89/104/ЄЕС про наближення законодавства, що стосується торговельних марок. Вказувалось, що країни мають до 1997 р. приєднатися до Європейської патентної конвенції.

Під час другого етапу законодавство країн мало б бути наближеним до актів, які на час упровадження Білої книги розглядалися Європейським Парламентом, директив з охорони промислових зразків, баз даних, а також директиви 93/83/ЄЕС із супутникового мовлення та кабельної ретрансляції, регламенту № 3295/94 стосовно митних дій з контролю за контрафактною продукцією, регламенту № 1768/92 щодо сертифікату додаткової охорони лікарських засобів. Біла книга підкреслює необхідність запровадження адміністративних заходів із посилення захисту прав інтелектуальної власності, удосконалення діяльності судових органів.

Для асоційованих країн були встановлені високі вимоги щодо організації робіт із наближення законодавства. Так, згідно з повідомленням Комісії «Всебічний звіт щодо моніторингу рівня готовності Болгарії та Румунії до вступу до ЄС» 2005 року<sup>32</sup>, ці країни повинні були щомісяця перекладати 6000 сторінок з 90 000 сторінок визначеного *acquis* з дотриманням вимог ЄС щодо перекладів. Ці переклади національними мовами мали бути опубліковані у спеціальному випуску Офіційного журналу ЄС<sup>33</sup>.

Суттєвим є, як визначено у Всебічному моніторинговому звіті Болгарії 2005 року (Bulgaria, 2005, P. 75), що Судом ЄС були відібрані ключові рішення Суду, що мали бути перекладені. Їхній обсяг становив близько 15 000 сторінок.

---

ний у рамках проекту *TACIS programme Intellectual property in Ukraine* (1998—2000), виявив різний переклад однакових термінів і виразів у директивах ЄС, відсутність юридичного редагування та можливість застосування вказаних перекладів з метою отримання загального уявлення про зміст актів ЄС, проте не як основа для введення змін до національного законодавства.

<sup>32</sup> Communication from the Commission «Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania». Brussels, 25 October 2005. COM (2005) 534.

<sup>33</sup> Вимоги щодо офіційної публікації актів, ухвалених ЄС до вступу країн до ЄС, національними мовами цих країн визначено ст. 2, 58 Акта щодо вступу.

Як свідчить практика застосування Білої книги, під час розгляду заяв країн щодо вступу до ЄС, переговорів та оцінки підготовки країн до вступу, Європейська комісія враховувала зміни національного законодавства відповідно до актів, наведених у Білій книзі. Проте щодо захисту прав інтелектуальної власності відмічено, що країни здійснюють певні заходи з покращення ситуації, однак потрібні конкретні дії з реалізації законодавства, утворення ефективної системи державних органів<sup>34</sup>.

Досвід Болгарії, Польщі, прибалтійських країн вказує, що нині були здійснені заходи з наближення законодавства, однак їх було прийнято до ЄС з рівнем піратства, що суттєво перевищував наявний на той час рівень піратства інших країн ЄС<sup>35</sup>. Таким чином для асоційованих країн найбільш важливим стосовно інтелектуальної власності було формальне приведення законодавства у відповідність до визначених актів ЄС.

Крім того, слід вказати на принципово різні цілі наближення законодавства асоційованих країн та країн СНД. Для перших вимагалось привести законодавство у відповідність до найбільш важливих із точки зору формування Внутрішнього ринку актів ЄС. При цьому не бралися до уваги всі рішення Суду ЄС з тлумачення актів ЄС, не розглядалася практика реалізації актів ЄС на національному рівні. Малося на увазі, що унаслідок вступу країн до ЄС на правовідносини у середині країни буде поширено все *acquis communautaire* ЄС.

Іншій підхід до гармонізації законодавства застосовано для країн, з якими було укладено Угоду про Європейську економічну зону. В цьому випадку додаток до Угоди мав перелік з майже 1600 нормативних актів ЄС, що підлягали імплементації, зі сталим механізмом визначення того, які акти ЄС діють у країнах ЄЕЗ, а також із застосуванням рішень Суду ЄС з тлумачення положень актів ЄС.

На відміну від асоційованих країн для переважної кількості країн СНД вступ до ЄС не є їх політичною метою. Для країн СНД, які декларують набуття членства в ЄС, питання стосовно їх членства не є таким, вирішення якого очікується у найближчі 5—10 років. Наслідком відсутності рекомендацій було застосування в країнах СНД положень Угод про партнерство та співробітництво щодо охорони інтелектуальної власності у тому обсязі, в якому країни політично були готові здійснювати заходи з інтеграції.

Проекти ЄС Euro Aid, що мали місце в Азербайджані, Україні, Молдові, інших країнах у 2005—2014 рр. звичайно орієнтувалися на замовлення органів влади з проведення робіт із наближення законодавства з рекомендаціями щодо обсягів наближення, які суттєво розрізнялися в різних країнах.

Серед країн СНД найсуттєвіший досвід наближення законодавства у 2005—2014 рр. у сфері охорони інтелектуальної власності мали Молдова, Ук-

<sup>34</sup> Див., зокрема, Agenda 2000. Commission opinion on Poland's application for membership of the European Union. Bulletin of the European Union. Supplement 7/97, 1997.

<sup>35</sup> Див. щорічні звіти International Intellectual Property Alliance. URL: <http://www.iipa.com/countryreports.html>



раїна, Росія, Азербайджан. Так, під час реалізації проекту ЄС «Підтримка Національного координаційного бюро та імплементації Угоди про партнерство та співробітництво в Азербайджані» (2008—2010 рр.)<sup>36</sup> автор брав участь у розробці спільно з органами виконавчої влади Національного плану з наближення законодавства. Відносно прав інтелектуальної власності увагу було зосереджено на виконанні вимог Угоди *TRIPS* та реалізації окремих положень актів ЄС, що передбачало, зокрема, встановлення термінів охорони промислових зразків та сортів рослин — аналогічно до визначених в ЄС.

Поряд із цим суттєвий інтерес до забезпечення високого рівня захисту прав інтелектуальної власності призвів до розробки автором спільно з фахівцями Державного комітету з авторського права Азербайджану ряду нормативних актів, які, з одного боку, відображали вимоги директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, з іншого — досвід країн СНД, зокрема України, з запровадження голографічного захисту аудіовізуальної продукції, регламентації продажу аудіовізуальної продукції, фонограм, комп'ютерних програм і баз даних, посилення координації заходів із захисту прав інтелектуальної власності на рівні центральних органів влади та регіонів, а також із вдосконалення регулювання діяльності організацій колективного управління.

Вибірковий підхід до застосування законодавства ЄС було використано у РФ під час упровадження у 2006 р. Частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації. Це стосувалося, зокрема, введення до законодавства інституту охорони баз даних правом *sui generis*, збільшення строку дії виключного права на промисловий зразок до 25 років тощо.

У Молдові було запроваджено підхід з наближення законодавства країн Східної Європи з забезпеченням суцільної гармонізації положень національних актів відповідно до актів ЄС з підготовкою та упровадженням у 2007—2010 рр. нових редакцій законів у сфері охорони інтелектуальної власності, що враховували вимоги актів ЄС<sup>37</sup>. Аналізування наближення законодавства, виконане за проектом «Підтримка імплементації угод між Молдовою та Європейським Союзом» (2008—2010)<sup>38</sup>, свідчить, що при констатації формального наближення законодавства висувалося основне зауваження — необхідність для повної апроксимації приділення суттєвої уваги питанням захисту прав. Автори звіту надали власне тлумачення завдань Молдові з наближення законодавства. Зазначено, що просте запозичення норм актів ЄС є значно вужчою кон-

<sup>36</sup> EuropeAid/124289/C/SER/AZ. Support to the National Coordination Unit (NCU) and the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) Implementation in Azerbaijan.

<sup>37</sup> Law on the Protection of Industrial Designs, 2007; Law on the Protection of Inventions, 2008; Law on the Protection of Trademarks, 2008; Law on the Protection of Geographical Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialities Guaranteed, 2008; Law on the Protection of Plant Varieties, 2008; Law on Copyright and Related Rights, 2010.

<sup>38</sup> EuropeAid/125947/C/SER/MD. Support for the Implementation of Agreements between the Republic of Moldova and the European Union. [http://www.support-md-eu.md/about\\_en.html](http://www.support-md-eu.md/about_en.html)

цепцією, яка не дозволяє досягнути очікуваних результатів для Молдови в імплементації зобов'язань щодо наближення законодавства. Вказано, що наближення законодавства є складним та середньостроковим процесом, який передбачає визначення політики, зміни до законодавства, оновлення законів, якщо це необхідно у зв'язку із ухваленням нових актів ЄС, утворення інституційних структур і здійснення ефективного захисту прав інтелектуальної власності. У сфері захисту прав інтелектуальної власності увагу звертали на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, координації дії виконавчих органів, напрацювання стратегії з захисту прав інтелектуальної власності, підвищення ефективності заходів із забезпечення захисту прав тощо. Акценти саме на реалізації прав інтелектуальної власності є й у планах дій, що укладає ЄС з країнами СНД в рамках виконання УПС.

Таким чином ми бачимо зміну політики ЄС від пріоритету формального наближення законодавства для асоційованих країн Центральної та Східної Європи до акцентування уваги у відносинах із країнами СНД не стільки на відповідності актів законодавства, скільки на реалізації прав інтелектуальної власності.

В Україні проекти технічної допомоги у 1998—2003 рр. (*Tacis* (1998—2003); *Tacis* (1999—2001)) також не призвели та не мали за мету підготовку проектів законів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС чи перекладу відповідного *acquis* ЄС у сфері інтелектуальної власності. Приклад України є цікавим, бо суттєві зміни в організації наближення законодавства були пов'язані перш за все з запровадженням за ініціативою Уряду України ефективної інституціональної системи підготовки нормативних актів, їхньої перевірки на відповідність законодавству ЄС, реалізацією програм перекладів законодавства з юридичною експертизою та застосуванням стандартів перекладів, запроваджених у ЄС (Кравчук, Парапан, 2005).

2004 р. Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». За Законом адаптація законодавства мала охоплювати визначення актів *acquis communautaire*, які регулюють правовідносини у відповідній сфері; їхній переклад українською мовою; 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. При цьому джерела *acquis communautaire* враховували крім первинного законодавства, директив та регламентів також рішення, рекомендації, рішення Європейського суду тощо. Таким чином Закон передбачав у перспективі досягнення рівня наближення законодавства, що не мало б відрізнятися від держав-членів ЄС.

Інші підходи щодо наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності, ніж в Угодах про партнерство та співробітництво, Угодах про асоціацію з країнами Центральної та Східної Європи, а також ніж визначені Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» було реалізовано ЄС в Уго-

дах про асоціацію з Україною, Грузією та Молдовою. Дослідження положень Угод про асоціацію свідчить, що, на відміну від інших сфер дії Угод, норми щодо охорони інтелектуальної власності надано саме у тексті Угод<sup>39</sup>. При цьому відсутні додатки до Угоди, що містять акти ЄС з питань інтелектуальної власності, до положень яких має бути наближено національне законодавство, Вказане є характерним саме для сфери інтелектуальна власності. Для інших сфер дії Угод у Додатках наведено широкий перелік актів, вказані строки наближення законодавства, а для певних сфер визначені зобов'язання щодо врахування майбутніх актів ЄС, механізми наближення законодавства та необхідність врахування у ході наближення та застосування законодавства рішень Суду ЄС з тлумачення положень права ЄС (розд. 6.1.2).

Положення розділів зазначених Угод з охорони інтелектуальної власності містять лише деякі норми актів ЄС та не відображають, за незначними винятками, цілісно зміст відповідних актів. Вказане обумовлює складність робіт із наближення законодавства та викликає питання щодо необхідності врахування під час адаптації законодавства відповідних регламентів та директив ЄС, рішень Суду ЄС, а також потребує напрацювання ефективного механізму врахування нових актів ЄС у сфері інтелектуальної власності тощо.

В Угодах про асоціацію не відображено досвід ЄС з урахування у ході наближення національного законодавства та його застосування рішень Суду ЄС, як це було здійснено під час утворення Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі.

Зазначимо, що у випадку Угоди про Європейську економічну зону (Угоди ЄЕП, *Agreement on the European Economic Area*, 1994) запроваджено механізм визначення, дія яких нових актів ЄС поширюється на країни ЄЕП. При цьому інтерпретація імplementованих положень актів ЄС мала здійснюватись із урахуванням рішень Суду ЄС, ухвалених до укладання Угоди. Також ст. 108 (2) Угоди ЄЕП та Угода між країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (до яких входять країни ЄЕП та Швейцарія, *EFTA*) передбачають утворення Наглядової установи та Суду *EFTA* і визначають, що ці установи мають здійснювати інтерпретацію Угоди ЄЕП, положень актів ЄС, що додаються до Угоди, з урахуванням рішень Суду ЄС, ухвалених після підписання Угоди про ЄЕП (ст. 3 (1)(2)) (Guillaume, 2016, P. 43).

<sup>39</sup> Гл. 9 «Інтелектуальна власність» розд. IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами; гл. 9 «Права інтелектуальної власності», *Association agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part*; гл. 9 «Права інтелектуальної власності», *Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part*.

## Висновки

1. Практика укладання угод ЄС про асоціацію з країнами Центральної та Східної Європи, а також угод про партнерство та співробітництво з країнами СНД свідчить, що за формально аналогічних вимогах Угод із забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до існуючого у Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав, різними є механізми та обсяг наближення законодавства.

Для асоційованих країн Центральної та Східної Європи основним було приведення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність до регламентів, директив, а також в окремих випадках — до визначених ЄС окремих рішень Суду ЄС. При цьому передбачалося, що після вступу до ЄС на країни автоматично буде поширено *acquis* з охорони інтелектуальної власності. ЄС не було вироблено підходу та рекомендації щодо механізму наближення законодавства країн СНД, які не передбачають взагалі або у найближчі строки увійти до ЄС, з акцентуванням уваги на забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності.

2. Відсутність чітких рекомендацій з боку ЄС щодо наближення законодавства для країн СНД, а також цілеспрямованої технічної допомоги з перекладу *acquis*, підготовки проектів відповідних законів; різні політичні пріоритети країн СНД щодо інтеграції з ЄС, нерозвинуті організаційні механізми наближення законодавства призвели до відмінних підходів цих країн до строків і повноти наближення законодавства. Вказане спричинило невиконання вимог Угод про партнерство та співробітництво з наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС.

3. Підписання Угод про асоціацію між Україною, Молдовою, Грузією та ЄС обумовлює виклики органам державної влади з утворення ефективного механізму наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Це пов'язано з особливістю Угод, що містять вибіркові положення актів ЄС з охорони інтелектуальної власності, проте, на відміну від інших сфер дії Угод, не визначають зобов'язання з наближення законодавства до вказаних актів, а також до нових актів ЄС, урахування рішень Суду ЄС, а також не містять механізму імплементації актів ЄС з охорони прав інтелектуальної власності.

У контексті вдосконалення механізмів наближення законодавства важливим є досвід країн Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі з формування сталого механізму наближення законодавства, а також врахування у процесі імплементації та застосування національного законодавства рішень Суду ЄС з тлумачення актів ЄС.

### **6.1.5. Порівняльні дослідження права України та Європейського Союзу: питання методології**

*Адаптація законодавства та проведення порівняльних досліджень.* З ухваленням у 2002 р. Закону України «Про концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського

Союзу» та у 2004 р. Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (далі — Закон) виконання комплексних порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України *acquis* Європейського Союзу стало обов'язковим етапом здійснення адаптації законодавства. На виконання вказаних актів Центром європейського та порівняльного права і Державним департаментом з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України були започатковані дослідження у пріоритетних сферах адаптації: фінансові послуги, податки, бухгалтерський облік, державні закупівлі, захист прав споживачів, інтелектуальна власність тощо. Крім того, низку досліджень було організовано Міністерством палива та енергетики України, Національним банком України та іншими державними установами.

Відзначимо, що започаткування порівняльних досліджень враховує більш ніж десятирічний досвід наближення законодавства країн Центральної та Східної Європи до законодавства ЄС. Складність і багатоплановість питань, що виникають у процесі робіт, призвели, зокрема у Польщі, до визначення на тендерній основі груп експертів із академічних центрів, місцевих та іноземних юридичних фірм. Для кожної з 23 галузей права ЄС експерти мали ідентифікувати чинні правові акти Польщі та ЄС, здійснити їх детальний аналіз, включаючи аналіз рішень Суду ЄС; з'ясувати необхідність змін законодавства Польщі; скласти пропозиції щодо змін чинних та ухвалення нових нормативних актів.

Результати досліджень було опубліковано у формі звітів, доповнених перекладами польською мовою окремих необхідних актів європейського законодавства (Горка, 1998, С. 26—30).

Досвід в Україні робіт із адаптації виявив низку питань щодо обсягу проведення порівняльних досліджень, їх організації, мети, форми представлення результатів і свідчить про різні підходи до їхнього здійснення (Капіца, 2006, С. 56—67). Суттєва відповідальність щодо висновків таких досліджень, враховуючи, що їх наслідком мають стати значні зміни законодавства України, свідчить про актуальність узагальнення досвіду досліджень та вироблення рекомендацій з їх проведення.

Треба вказати на певну специфіку таких досліджень у порівнянні з загальноживаним підходом. Традиційно результатом порівняльно-правового дослідження є з'ясування історичної послідовності державно-правових явищ, генетичного зв'язку між ними, ступеня запозичення елементів (норм, принципів, форм права) однієї правової системи в іншій, класифікації державно-правових явищ (Скакун, 2000, С. 558—561). При цьому в більшості випадків не ставиться питання про оцінку ефективності правових норм тієї чи іншої правової системи, цінності права та окремих норм різних правових систем, моделювання наслідків запозичення певних норм іноземних країн у національному праві.

Поширеним є вивчення досвіду інших країн у дисертаційних дослідженнях. Однак здебільшого це стосується порівняння чинних актів інших країн та

України і формулювання пропозицій щодо вдосконалення окремих положень законодавства України чи вирішення певних важливих, поставлених дисертантом питань. При цьому досить рідко предметом дослідження є порівняння в цілому галузі (підгалузі) права України та інших країн із аналізуванням переваг та недоліків правового регулювання в цих країнах і наданням на підставі такого аналізу рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства. Крім того, обсяг такого дослідження цілком визначається науковим інтересом дисертанта та не обумовлений певними зобов'язаннями чи стандартами.

Разом з тим у методології права до завдань порівняльно-правового методу належить виявлення позитивних і негативних сторін правових систем, а також використання чужого досвіду, особливо в плані практики створення права (Лукич, 1981, С. 201). На сучасному етапі, як відзначає Ю.С. Шемшученко, «роль методу порівняльного правознавства суттєво зросла. Ніякий законопроект не приймається без врахування того, як це було зроблено у сусідів» (Шемшученко, 2003, С. 40).

У підрозділах 6.1.1, 6.1.2 зазначалося, що положення міжнародних договорів між Україною та ЄС, які проголошують зобов'язання України стосовно запровадження заходів з наближення законодавства, не визначають конкретні механізми та обсяг наближення актів України до законодавства ЄС (аналогічна ситуація стосується країн СНД, з якими укладено Угоди про партнерство та співробітництво, див. розд. 6.1.4). Угоди про асоціацію взагалі не визначають мету наближення законодавства України, Грузії, Молдови у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС та врахування актів ЄС, ухвалених після підписання Угоди. Окремі норми актів ЄС, наведені у гл. 9 «Інтелектуальна власність» р. IV, не надають уявлення про цілісні інститути охорони прав інтелектуальної власності, чинні в ЄС. Положення цієї глави становлять переважно норми директив ЄС, залишаючи за державами-членами ЄС право вибору форм і методів досягнення результатів, визначених директивами (ст. 249 ДЗЄС), на їхніх територіях. Таким чином, механізми та обсяг наближення законодавства мають бути уточнені Україною, Молдовою, Грузією, що підписали у 2012 р. Угоди про асоціацію, а також країнами СНД, що підписали Угоди про партнерство та співробітництво, самостійно.

Суттєвим внеском у розуміння національного вибору щодо адаптації законодавства стало ухвалення у 2006 р. Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» з вимогами недопущення актів законодавства, які суперечать *acquis communautaire* (р. VII Закону), та закладанням навіть більш високих стандартів наближення законодавства, ніж визначені ЄС у «Білій книзі про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у Внутрішній ринок Європейського Союзу» 1995 р. За Законом джерела *acquis communautaire* охоплюють, окрім первинного законодавства, директив та регламентів, також і рішення, рекомендації, рішення Європейського Суду тощо (розділ II Закону).



Такі стандарти практично не відрізняються від вимог ЄС щодо гармонізації законодавства держав-членів. Наскільки є доцільним наближення законодавства у такому обсязі та якого ступеня відповідності потрібно досягти на визначеному Законом першому етапі адаптації (2004—2007 рр.) — питання, відповідь на яке є завданням порівняльного дослідження. Також у Законі викладені завдання з виконання Програми — визначити акти *acquis communautaire*, які регулюють правовідносини у відповідній сфері; здійснити переклад визначених актів українською мовою; здійснити комплексний порівняльний аналіз регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в ЄС; розробити рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність з *acquis communautaire* тощо (р. VI Закону). Водночас у Законі не розкрито саме зміст та методологію порівняльних досліджень, що спричинило виникнення різних поглядів на їх здійснення дослідників відповідних пріоритетних сфер адаптації законодавства.

У монографії Центру європейського та порівняльного права, присвяченій податковим аспектам прав ГАТТ/СОТ та ЄС (Податкові аспекти, 2004), детально проаналізовано положення угод ГАТТ/СОТ, що стосуються оподаткування, справи з тлумачення положень угод. Також розглянуто регламентацію оподаткування первинним та вторинним законодавством ЄС, відповідні рішення Суду ЄС. Окремо розглянуто систему оподаткування в Україні. Автори не ставили завдання здійснити порівняльне дослідження законодавства ЄС та України. Наведені матеріали мали слугувати основою для такого дослідження.

У ході дослідження регулювання фінансових послуг (Регулювання сфери фінансових послуг, 2002) розглянуто чинні акти ЄС з діяльності кредитних установ, страхування, фондового ринку, перспективи розвитку права ЄС, що регулює ринок фінансових послуг. Надано коротку загальну оцінку відповідності законодавства України актам ЄС. Основну увагу приділено виділенню «хворих» норм законодавства України, що оцінюються фахівцями як недосконалі та такі, що потребують змін. Так, для банківської діяльності було виділено чотири проблемних питання, страхування — десять, ринку цінних паперів — п'ять. Для більшості з них розглянуто відповідну практику ЄС та надано рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства. Порівняльний аналіз, таким чином, стосувався лише окремих важливих питань. Результати дослідження були зведені у таблиці, де вказано норми українського законодавства, права ЄС, рекомендації для Міжвідомчої координаційної ради, проблеми, що мають бути вирішені.

У дослідженнях, що здійснювалися під час або після упродовження Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», були застосовані орієнтири, визначені Законом, а також запропоновані власні підходи.

Стосовно бухгалтерського обліку та аудиту суттєвим був критичний розгляд актів ЄС (Регулювання у сфері бухгалтерського обліку, 2005) у порівнянні з новими міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (2003—2004 рр.). Зроблено висновки про необхідність приведення актів ЄС у відповідність

до міжнародних стандартів та про розгляд законодавства України як у світлі права ЄС, так і актів міжнародних організацій. Було розглянуто компетенцію ЄС з регулювання правовідносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; надано огляд відповідних правовідносин у ЄС. Здійснено аналіз рівня гармонізації законодавства держав-членів ЄС та обговорено перспективи регулювання в ЄС відносин, пов'язаних з бухгалтерським обліком та аудитом. Далі здійснено порівняльний аналіз законодавства України та ЄС у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, запропоновано зміни до законодавства. Дослідження також включало список нормативних актів, літературних джерел, таблиці із зазначенням: об'єкта дослідження, чи є відповідна норма в українському законодавстві, правила, визначеного європейським правом, норми міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

У роботі, присвяченій митному регулюванню в ЄС та Україні (Митне регулювання, 2005), розглянуто становлення митного права ЄС, розвиток національного митного законодавства. Далі для окремих питань (джерела митного регулювання, митне регулювання та митний контроль тощо) надавався аналіз правовідносин в ЄС, потім в Україні. У висновках до розділів монографії викладено спільні та відмінні риси регулювання правовідносин у двох системах та пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства. До розділів додані таблиці, в яких описано предмет регулювання, положення митного законодавства ЄС та митного законодавства України. У розділі «Гармонізація законодавства ЄС та України в сфері митного регулювання» подано таблицю відповідності законодавства України та ЄС із зазначенням напряму митного регулювання та відповідності законодавства України Митному кодексу та Імплементативному кодексу ЄС. Також надано узагальнені рекомендації щодо гармонізації митного законодавства України.

У дослідженні стосовно захисту прав споживачів у європейському праві та Україні (Правове регулювання, 2005) розглянуто основні етапи розвитку регулювання в ЄС та Україні; інституційне забезпечення захисту прав споживачів у ЄС та Україні; повноваження ЄС у сфері правового регулювання захисту прав споживачів. Розглянуто також основні засади права ЄС у сфері захисту прав споживачів, відповідні засади в Україні, деякі питання відповідної сфери регулювання. Для кожного з них досліджено положення права ЄС і України з оцінкою відповідності законодавства України законодавству ЄС. Розглянуто й перспективи розвитку європейського права. До дослідження додано план-графік наближення законодавства, де визначено цілі адаптації, положення законодавства ЄС, які підлягають імплементативі, заходи щодо імплементативі.

У монографії щодо державних закупівель в ЄС та Україні (Регулювання правовідносин у сфері, 2005) наведено історію розвитку державних закупівель в Україні, регулювання державних закупівель міжнародними нормами. Розглянуто акти ЄС та законодавство України викладено висновки щодо відповідності законодавства України законодавству ЄС.

До всіх наведених вище досліджень додаються глосарій термінів і переклади актів ЄС. Кількість мов глосарію різна: англійська, німецька та фран-

цузька у книзі про державні закупівлі, англійська і французька — податкові аспекти, фінансові послуги), англійська — захист прав споживачів, митне регулювання, бухгалтерський облік. До деяких досліджень додано перелік літературних джерел (бухгалтерський облік, митне регулювання, захист прав споживачів).

Узагальнюючи викладене, відзначимо різний підхід авторів до структури викладення порівняльного дослідження, його детальності, додатків. Переважно дослідники приділяють увагу опису європейського законодавства. При цьому окремо розглядають законодавство України з узагальненим та інколи більш детальним розглядом спільних і відмінних рис відповідного регулювання в ЄС та Україні, а також наданням рекомендацій з удосконалення національного законодавства.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році» Центром європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України було ініційовано виконання порівняльного дослідження законодавства України та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, а також переклад актів ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. Виконавцями дослідження були фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Міністерства юстиції України, Центру європейського та порівняльного права, інших організацій.

На початку дослідження, після аналізування наявного на той час досвіду робіт з адаптації, стала зрозумілою неможливість окремого розгляду положень права інтелектуальної власності ЄС та України із обговоренням лише деяких проблемних питань, вирішення яких має здійснюватися відповідно до досвіду ЄС.

Недостатньо, на наш погляд, було здійснити аналіз конкретного акту ЄС без оцінки актуальності його положень та урахування практики застосування, а також аналізу положень, що були вилучені з проекту акту під час його підготовки, але можуть становити інтерес для України. Досвід роботи з законодавством ЄС свідчить, що інколи 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 треба розглядати в контексті міжнародних угод, причому необхідно дійти згоди, як діяти у випадку такої суперечності.

Акти ЄС ухвалені 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.

Як зазначено у 6.1.4, слід взяти до уваги різні цілі наближення законодавства асоційованих країн Центральної та Східної Європи і країн СНД. Для асоційованих країн метою було наблизити національне законодавство до найбільш важливих з точки зору формування Внутрішнього ринку директив та

регламентів ЄС, а також створити ефективні механізми їх реалізації на державному рівні. Завдання всебічного наближення законодавства, у тому числі врахування всіх рішень Суду ЄС із тлумаченням актів ЄС, не ставилася, оскільки після вступу країн до ЄС на правовідносини всередині країни має бути поширено все *acquis communautaire* ЄС.

На відміну від асоційованих країн, для переважної кількості країн СНД вступ до ЄС не є політичною метою. Для країн, які декларують набуття членства в ЄС, питання стосовно їх членства не є таким, вирішення якого очікується у найближчі 5—10 років. Тобто врахування у національному законодавстві лише окремих положень або актів ЄС, а також не врахування рішень Суду ЄС, судової практики держав-членів призведе до унеможливлення ефективного застосування імплементованих норм актів ЄС.

Так, наприклад, суттєвим розвитком положень директиви 96/9/ЄС про правову охорону баз даних законодавства вважається ухвалення у 2002 р. Судом Справедливості рішень у чотирьох справах (Case C-203/02, Case 338/02, Case 444/02, Case 46/02), включаючи справу *British Horseracing Board & William Hill*, де надано тлумачення терміна «база даних», наведеного у ст. 1 директиви, концепції інвестування, понять «вилучення», «повторне використання», а також концепції «суттєва частина» та «несуттєва частина» змісту бази даних.

У зв'язку з цим автором було запропоновано концепцію роботи над актами ЄС, яка передбачала для кожної сфери правовідносин, пов'язаної з певним об'єктом права інтелектуальної власності, з'ясування таких питань:

- причини гармонізації;
- досвід охорони прав на певний об'єкт права інтелектуальної власності в державах-членах ЄС на момент ухвалення акту 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, Європейського Парламенту, Економічно-соціального комітету, аналіз різних думок під час ухвалення відповідного акта);
- причини внесення змін до акта ЄС, його розвиток рішеннями Суду Справедливості;
- результати аналізу приведення законодавства держав-членів ЄС у відповідність до актів ЄС, недоліки регулювання; існування проектів змін акта, дослідження практики його застосування.

Далі послідовно повинні досліджуватися положення відповідного акта ЄС, міжнародних договорів, судових рішень та законодавства України з підготовкою пропозицій 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 проводилась робота з перекладу та редагування актів ЄС, анотацій рішень Суду ЄС та підготовки глосарія термінів права ЄС. Зазначимо, що саме переклад та його наукове редагування зайняли багато часу, оскільки в деяких випадках автори мали самостійно здійснити доповнення консолідованої версії акта. Крім того, тлумачення терміна в пе-

рекладі з різних мов інколи були різними. В деяких випадках не було прямих аналогів правових конструкцій права ЄС у законодавстві України. З метою досягнення найбільшої адекватності переклад здійснювали 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 здійснювалось як фахівцем, що досліджував певну сферу правовідносин, так і керівником авторського колективу. При перекладі та публікації збережені нумерація та зовнішній вигляд сторінок відповідно до офіційних текстів. Публікація таких перекладів зі збереженням формату оригіналу була першою в Україні, що, зокрема, потребувало спеціального формату видання монографії з результатами досліджень (Право інтелектуальної власності, 2006).

Треба вказати, що коло питань, розглянутих у дослідженні, було значно ширшим, ніж це визначено Білою книгою. За межами розділу «Інтелектуальна, промислова та комерційна власність» Білої книги залишилися розглянуті у порівняльному дослідженні 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 ухвалені нещодавно акти ЄС щодо митних засобів захисту та забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, права слідування та авторського права в інформаційному суспільстві, біотехнологічних винаходів тощо. Крім того, для кожного інституту права інтелектуальної власності були підготовлені Плани — графіки наближення законодавства з визначенням конкретних завдань щодо адаптації законодавства; статей актів ЄС, відповідно до яких мають бути здійснені зміни, та актів національного законодавства, де це має бути враховано.

Результати дослідження у 2004 р. було передано Міністерству юстиції України, іншим органам виконавчої влади та використано під час підготовки проектів законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності (відповідно до Плану роботи Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 315).

*Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС.* Суттєве питання, що виникає у ході порівняльного дослідження: чи достатньо для здійснення робіт з адаптації законодавства розгляду лише гармонізованого законодавства ЄС? Вказані питання були поставлені автором у дослідженні авторського прав і суміжних прав в Європі (Капіца, Ступак, Жувака, 2012). Наприклад, значне коло питань охорони авторського права і суміжних прав держав-членів залишилося поза процесом гармонізації законодавства. Це стосується приватного копіювання, репрографічного відтворення, особистих немайнових прав творців і, з урахуванням директиви 2014 р., щодо колективного управління, —

особливостей колективного управління правами суб'єктів авторського права і суміжних прав на національному рівні.

Дослідження негармонізованого законодавства країн Східної та Центральної Європи, а також досвіду охорони авторського права і суміжних прав Франції, Нідерландів, ФРН, Великої Британії, Швеції свідчить про важливі напрацювання держав-членів ЄС у цій галузі, вони представляють суттєвий практичний та науковий інтерес в Україні (див. 1.4) (Капіца, Ступак, Жувака, 2012. С. 539—545; Капіца, 2016с, С. 98—102).

Важливим питанням для порівняльних досліджень є *оцінка загальної відповідності законодавства України та ЄС*. Українсько-європейським консультативним центром з питань законодавства в рамках проекту *TACIS* розроблялися матриці показників ефективності наближення законодавства України до законодавства ЄС (Матриці показників, 2004). У них наведено назви актів ЄС, законодавчі акти України та оцінено рівень наближення (не гармонізовано, гармонізація на завершальній стадії, гармонізовано). Також викладено загальні рекомендації щодо змін українського законодавства, наприклад, «може бути використана (відповідна директива ЄС, прим. авт.) для адаптації Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» або «цей Закон (Закон України «Про авторське право і суміжні права», прим. авт.) необхідно доповнити деякими положеннями ст. 9 зазначеної директиви» (Матриці показників, 2004. С. 86—87).

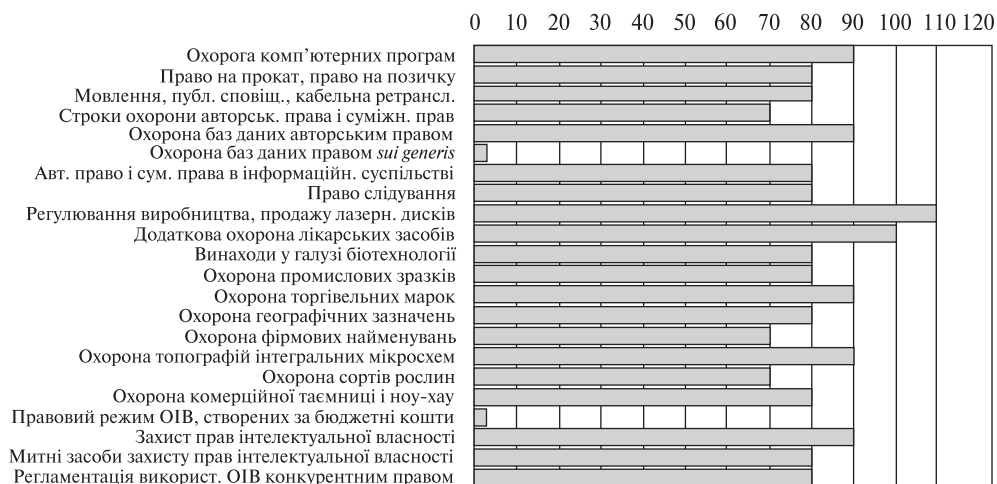
Зазначимо, що вказана оцінка відповідності переважно не враховувала первинне законодавство ЄС, міжнародні договори у сфері охорони інтелектуальної власності, укладені Україною, ЄС та державами-членами, а також рішення Суду ЄС. Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» було передбачено здійснення значно детальнішого аналізу з підготовкою конкретних пропозицій щодо змін законодавства України, що було реалізовано у згаданих вище працях.

На наш погляд, розподіл законодавства України на три групи (гармонізовано, не гармонізовано та гармонізація на завершальній стадії) є занадто узагальненим та не відображає повною мірою особливості наближення законодавства України. Крім того, доцільним є застосування кількісних показників, що дає змогу ефективніше оцінювати стан робіт з адаптації.

У проєкті Керівництва з практичних питань наближення законодавства, підготовленого експертами Світового банку (Halloran, 2006), запропоновано для певного акта ЄС у таблицях зазначати його положення і необхідні зміни законодавства України. Загальна сума таких положень — це число, зменшення якого свідчить про просування робіт з адаптації та дозволяє здійснювати кількісний моніторинг робіт. На наш погляд, попри корисність такого підходу для моніторингу адаптації, він не вирішує проблеми оцінки значущості положень актів ЄС для врахування у законодавстві України. Досвід роботи з адаптації законодавства свідчить, що доцільно запропонувати такі критерії відповідності законодавства України та ЄС:

- законодавство України не відповідає законодавству ЄС;





Відповідність законодавства України законодавству ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності

- низка положень законодавства України має бути приведена у відповідність до законодавства ЄС (70 %);
- окремі положення законодавства України мають бути приведені у відповідність до законодавства ЄС (80 %);
- у законодавстві України відсутні певні уточнення, наявні у праві ЄС (90 %);
- законодавство України відповідає законодавству ЄС;
- законодавство України містить більш високі стандарти охорони (врегулювання правовідносин), ніж законодавство ЄС.

Кожному з указаних критеріїв варто визначити певне кількісне значення (вибір їх не є суттєвим). Основна мета — можливість їх використання для однорідного зіставлення ступеня наближення різних правових інститутів у межах певної галузі (підгалузі) права.

Такий підхід було застосовано для оцінки відповідності законодавства України та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності (рисунок) (Капіца, 2006е, С. 56—67). Оцінку було здійснено у 2006 р., проте до 2016 р. ситуація не змінилася, за винятком законодавства щодо об'єктів права інтелектуальної власності, створених за бюджетні кошти (розд. 6.2.3). З рисунку видно, що основна частина правових інститутів розділилась на дві групи. У положеннях актів, що належать до першої групи, відсутні певні уточнення, наявні у праві ЄС. Так, наприклад, ст. 24 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачає вичерпний перелік випадків вільного використання комп'ютерної програми. Ст. 6 директиви 91/250/ЄЕС встановлює, що під час використання комп'ютерної програми забороняється використання інформації, одержаної в результаті декомпіляції, а також для виробництва та маркетингу тощо. Проте застосування таких дій заборонено законодавством України

через зазначення випадків вільного використання програми. Таким чином, запозичення вказаних положень права ЄС доцільно лише за широкого розповсюдження в Україні вказаних порушень. При цьому нові норми закону будуть лише уточненням дій, що підлягають забороні.

До другої групи віднесено правові норми, які потребують часткового приведення у відповідність до законодавства ЄС. Так, за ефективного в Україні інституту охорони промислових зразків, що дозволяє забезпечити охорону в тому числі зразків нерезидентів України, законодавство України має бути адаптовано щодо відмови від критерію «естетична чи ергономічна цінність» для оцінки патентоспроможності. Натомість треба увести умови патентоспроможності — «індивідуальний характер промислового зразка». Потрібно закріпити положення щодо неможливості надання охорони зразкам, які виконують виключно технічну функцію, та зразкам з'єднувальних компонентів. Строк охорони промислових зразків має бути збільшено з 15 до 25 років.

Два інститути — охорони фірмових найменувань та сортів рослин — містили низку норм, які не відповідали праву ЄС, що, на наш погляд, обумовлювало вкрай низьку ефективність застосування цих інститутів в Україні. Щодо охорони баз даних правом *sui generis*, таке право є відсутнім в Україні. Правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, в Україні до 2015 р. не відповідав чинному в ЄС. Проте регулювання виробництва, продажу лазерних дисків в Україні перебуває на значно вищому рівні, ніж в ЄС, що пов'язано з суттєвим посиленням законодавства та правозастосовної діяльності у 2002—2005 рр.

## Висновки

1. Здійснення порівняльних досліджень законодавства України та ЄС, держав-членів ЄС в цілях адаптації законодавства має специфіку, пов'язану, з одного боку, з відповідальністю за висновки щодо змін законодавства України, з іншого, — з визначенням мети дослідження, яка обумовлюється економічною та політичною доцільністю того або іншого ступеня наближення законодавства.

Досвід країн Центральної та Східної Європи — кандидатів на вступ до ЄС, країн СНД — сторін Угод про партнерство та співробітництво, які не передбачають вступ до ЄС або для яких вступ можливий через кілька років, країн, з якими укладено Угоди про асоціацію 2014 р., а також країн Європейської асоціації вільної торгівлі (*EFTA*), свідчить про різні вимоги та підходи щодо наближення законодавства вказаних країн та, відповідно, ставить різні цілі для проведення порівняльних досліджень.

Відзначимо, що Європейським Союзом (на відміну від країн Центральної та Східної Європи, а також країн *EFTA*) не було вироблено рекомендацій для країн СНД, а також для України, Молдови, Грузії — сторін Угод про асоціацію — щодо обсягу та механізмів наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності.

Вказане обумовило різне розуміння обсягу та цілей наближення законодавства в країнах СНД, а також різні підходи до проведення порівняльних досліджень з ухваленням в Україні Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», що визначив власне бачення механізму наближення законодавства.

2. На наш погляд, для країн, що здійснюють заходи з посилення політичної та економічної інтеграції з ЄС та передбачають у майбутньому вступ до ЄС, доцільним є визначення підходу до адаптації законодавства, що включає:

- розгляд як гармонізованого, так і не гармонізованого законодавства ЄС та держав-членів ЄС з урахуванням, що гармонізація законодавства в ЄС здійснювалася лише для окремих сфер, важливих для функціонування Внутрішнього ринку. З певних питань законодавство європейських країн не гармонізовано та становить інтерес для вдосконалення законів третіх країн;

- розгляд підготовки актів ЄС зі з'ясуванням змісту директив та регламентів ЄС як певного компромісу держав-членів і органів ЄС, а також у світлі майбутніх їх змін;

- оцінку відповідності актів ЄС міжнародним угодам, що укладені третіми країнами, ЄС, державами-членами, та рішенням міжнародних організацій;

- урахування рішень Суду ЄС з тлумачення актів ЄС, а також судової практики щодо застосування законодавства ЄС на рівні ЄС та держав-членів;

- дослідження недоліків регулювання; проектів змін акту, практики його застосування;

- визначення, які інституційні засади та організаційні заходи необхідні для реалізації законодавства, що передбачається імплементувати, а також який обсяг *acquis* доцільно врахувати у законодавстві третіх країн тощо.

Метою такого дослідження є вироблення пропозицій щодо змін національного законодавства з урахуванням практики застосування актів ЄС, рішень Суду ЄС з тлумачення положень актів ЄС, а також з оцінкою ефективності дії відповідних актів ЄС, перспектив їх перегляду та розвитку законодавства.

3. Проблемою є те, що навіть за введення до законодавства України значного масиву норм права ЄС, подальше застосування потребує врахування практики Суду ЄС, а також положень нових актів ЄС.

Таким чином завданням порівняльного дослідження, на наш погляд, є також здійснення моніторингу правозастосовної практики на рівні ЄС та держав-членів, дослідження документів ЄС щодо планів змін законодавства, дослідження нових актів ЄС та напрацювання пропозицій з урахування в праві України змін законодавства ЄС.

Водночас, беручи до уваги неможливість постійного внесення змін до законів України відповідно до тлумачень актів ЄС Судом ЄС, формування сталої системи наближення законодавства в Україні потребує утворення відповідних організаційних механізмів.

Відносно сфери інтелектуальної власності, як зазначено у розд. 6.1.2, 6.1.3, вказане може бути реалізовано шляхом ухвалення Радою асоціації документа

стосовно обсягу та механізмів адаптації законодавства, а також утворення механізму реалізації положень Угоди про асоціацію, врахування рішень Суду ЄС при застосуванні законодавства.

4. Важливим є вироблення кількісних підходів до оцінки відповідності законодавства України та ЄС, що дозволить порівнювати ступінь адаптації різних правових інститутів галузі права або галузей права між собою.

## **6.2. *Acquis* ЄС та законодавство України з охорони прав інтелектуальної власності**

У розділі розглянуто відмінності законодавства України та законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності. Останнє базується на здійснених раніше дослідженнях під час проведення комплексного порівняльного аналізу законодавства України та ЄС, дослідженнях авторського права і суміжних прав в Європі та Україні, а також сучасної проблематики охорони прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні, вимогах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У зв'язку з аналізом вказаних питань у низці монографічних досліджень і статей у розділі наведено лише основні напрями адаптації законодавства стосовно авторського права і суміжних прав. Ширше питання адаптації проаналізовано для об'єктів промислової власності та інших об'єктів права інтелектуальної власності з урахуванням змін законодавства ЄС у цій сфері у 2006—2017 рр.

Докладний аналіз порівняння законодавства України та ЄС у сфері авторського права і суміжних прав, промислової власності наведено в опублікованих виданнях<sup>40</sup>. Аналіз вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо наближення законодавства викладено у розд. 6.1.2.

### **6.2.1. Авторське право і суміжні права**

**Охорона комп'ютерних програм.** Положення директиви 91/250/ЄЕС (2009/24/ЄС — кодифікований текст) про правову охорону комп'ютерних програм відповідають законодавству України, що пов'язане передусім з її використанням у ході розробки проекту Закону України «Про авторське право і суміжні права» 1992 року. Проте деякі положення українського законодавства

---

<sup>40</sup>Зазначимо, що в опублікованих дослідженнях (Авторське право, 2012; Право інтелектуальної власності, 2006) здійснено докладний порівняльний аналіз законодавства України та ЄС та підготовлені плани-графіки адаптації законодавства з зазначенням положень директив ЄС та статей законів України, до яких мають бути внесені зміни.

У доповідях «Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*» 2006 та 2007 рр. (авторський розділ «Інтелектуальна власність») Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції наводилися оцінки: ступінь урахування положень актів *acquis communautaire* в національному законодавстві України, відповідність чинних нормативно-правових актів України *acquis communautaire* та надавалися пропозиції щодо зміни законодавства та заходів з адаптації.

необхідно уточнити: виключні права стосовно комп'ютерних програм, права на декомпіляцію та інші дії з використання програм, що не потребують дозволу суб'єкта права, рішення Суду ЄС щодо права на вторинне використання — перепродаж комп'ютерної програми, обсяг прав на комп'ютерну програму (Капіца, 2005 f).

Зазначимо, що положення ст. 180—184 Угоди про асоціацію повторюють положення ст. 1, 2, 4, 6 директиви 2009/24/ЄС. Але вилучено ряд норм, зокрема норму ст. 4 (с) директиви щодо вичерпання прав на комп'ютерну програму, що у зв'язку з рішеннями Суду ЄС (Case C 128/11, Case C-166/15) набуває особливого значення у зв'язку з перепродажем використаних комп'ютерних програм.

**Охорона баз даних.** Аналіз відповідності положень директиви 96/9/ЄС про правову охорону баз даних і законодавства України свідчить, що авторсько-правова охорона баз даних за директивою в цілому відповідає українському законодавству. Уведення окремих уточнень стосується випадків вільного використання баз даних. Натомість, завдання гармонізації законодавства України до законодавства ЄС і вимоги директиви щодо захисту в ЄС правом *sui generis* баз даних, створених у третіх державах, лише на підставі двосторонніх договорів, укладених з ЄС, призводить до необхідності визначення, яким правовим інститутом має захищатися в Україні позбавлений оригінальності зміст баз даних.

Враховуючи запровадження в ЄС права *sui generis* унаслідок відсутності на той час гармонізованого законодавства держав-членів щодо недобросовісної конкуренції, критику щодо права *sui generis* в ЄС і США, доцільність використання наявних національних правових інститутів під час введення нових положень у національне законодавство (див. розд. 2.1.2), видається, що мета — захист інвестицій у бази даних — може бути досягнута шляхом внесення доповнень до законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про недобросовісну конкуренцію». Важливо у ході розробки таких законопроектів повною мірою відобразити в них рішення Суду ЄС щодо тлумачення положень директиви.

Зазначимо, що в Угоді про асоціацію (ст. 185—189) переважно відображені положення статей директиви 96/9/ЄС з певними вилученнями. Угода не наводить положення інституту права *sui generis* щодо змісту бази даних (глава III директиви) і за відсутності відповідних норм у законодавстві України це призводить до відсутності охорони українських баз даних правом *sui generis* у ЄС (див. ст. 11 (3) директиви) та розд. 6.1.2).

Необхідність введення у законодавство України права *sui generis* шляхом доповнення законодавства про інвестиційну діяльність та недобросовісну конкуренцію було запропоновано нами 2004 р. за результатами виконання порівняльного дослідження законодавства України та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності (Порівняльне дослідження, 2004; Капіца, 2004с).

Під час роботи робочих груп із розробки проектів законодавчих актів з адаптації законодавства з охорони інтелектуальної власності, створених у 2004 р.

Міністерством юстиції України (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 30.04.2004 № 18643/1/1-04), розглядалися такі варіанти введення права *sui generis* стосовно баз даних у законодавство України:

- ухвалення окремого закону щодо права *sui generis*,
- доповнення Закону України «Про авторське право і суміжні права»,
- використання для досягнення цілей директиви 96/9/ЄС законодавства про недобросовісну конкуренцію та інвестиційну діяльність.

Вирішено, що вводити право «особливого роду» у законодавство України окремим законом не доцільно, потрібно запровадити доповнення з урахуванням рекомендацій зазначеного порівняльного дослідження, наявного законодавства про інвестиційну діяльність, а саме Закону України «Про інвестиційну діяльність». Кабінет Міністрів України таку позицію підтримав і доручив (розп. Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 № 201-р) Мінекономіки, Мінфіну, Мін'юсту України підготувати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» та проекти нормативно-правових актів щодо правової охорони баз даних у сфері інвестиційної діяльності.

За роки, що минули, альтернативні думки різних дослідників не знайшли підтримки в органах виконавчої та законодавчої влади. Так, розширення за рахунок норм щодо права *sui generis* «Закону України «Про авторське право і суміжні права» виявляється недоцільним та концептуально невірним, 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 відеограм та організацій мовлення — суміжних прав» (преамбула Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Значним внеском у дослідження охорони баз даних стала публікація В.С. Дроб'язко «Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти» (Дроб'язко, 2008). Ми підтримуємо позицію автора щодо охорони баз даних на рівні з авторським правом інститутами комерційної таємниці, недобросовісної конкуренції та контрактного права. Проте не можемо погодитися з пропозицією щодо введення у Законі України «Про авторське право і суміжні права» нового суміжного права — права упорядника баз даних. Цей підхід повторює той, що було застосовано у четвертій частині ЦК РФ, критику на який було надано у розд. 2.1.2. Ще раз відзначимо, що доктрина охорони авторського права і суміжних прав виходить саме з творчого характеру результатів, які охороняються, адже закони про авторське право і суміжні права країн присвячені саме охороні результатів творчої діяльності.

Крім того, треба відзначити, що поява терміна «суміжні права» була пов'язана саме з суміжністю таких прав щодо прав на об'єкти авторського права, виконання, фонограми, які використовувалися при створенні нових результатів творчої діяльності. Таким чином, говорити про суміжність прав упорядника бази даних з неоригінальним змістом навряд чи можливо.

Стосовно ухвалення в Україні спеціального закону щодо права *sui generis*, про що інколи йдеться у публікаціях, варто зауважити про відсутність у них



наукового обґрунтування необхідності започаткування в Україні права «особливого роду» (Комзюк, 2011). За умов існування у країні розвинутих національних інструментів і судової практики з їх застосування імплементація норм міжнародного права, адаптація законодавства передбачає перш за все використання чинного законодавства, особливо враховуючи наявні засоби захисту прав. Оскільки право *sui generis* не є авторським та його зміст передбачає охорону інвестицій і захист від недобросовісної конкуренції, найбільш доцільним є введення відповідних норм у Закони України «Про інвестиційну діяльність» та «Про захист від недобросовісної конкуренції». При цьому відсутня необхідність уведення в Україні спеціального права *sui generis*. Цілі щодо захисту інвестицій у створення баз даних можуть бути досягнуті з використанням наявних правових інститутів, із уведенням відповідних визначень, норм щодо дій, які забороняються, виключень.

Посилання, що в ЄС захист інвестицій у бази даних здійснено через право «особливого роду», не є вагомим аргументом. Як зазначено вище, в ЄС виникнення права *sui generis* було пов'язано саме з відсутністю на той час належної гармонізації національного законодавства держав-членів про недобросовісну конкуренцію, що спричинило появу конструкції права «особливого роду».

Відсутність сталих позитивних економічних результатів застосування права *sui generis*, поява думок щодо доцільності його скасування, суттєвий розвиток баз даних у США, де застосовуються інші форми охорони неоригінального змісту баз даних, та відмова на цей час у США від запровадження законодавства, аналогічного європейській директиві 96/9/ЄЕС, — усе це не є аргументами на користь підтримки «тиражування» такого права в інших країнах.

Автор погоджується з висновком директора Інституту інформаційного права Університету Амстердама, автором багатьох досліджень імплементації *acquis communautaire* державами-членами, професора Бернта Гугенгольца та інших, які, вказуючи на недоліки директиви, звертають увагу на те, що якщо ЄС передбачає розповсюдити охорону неоригінального змісту баз даних глобально, то найбільш розумною політикою було б перетворення директиви на акт щодо недобросовісної конкуренції — законодавство, розвинуте в інших державах світу («If the EC wants a model for global consensus, it need not look any further than its archives») (Maurer, Hugenholtz, Onsrud, 2001. P. 790).

**Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права.** Аналіз законодавства України та директиви 2006/115/ЄС свідчить про необхідність запровадження змін і доповнень до українського законодавства. Це стосується видів використання об'єктів авторського права та суміжних прав, уточнення понятійного апарату, визначення прав автора та виконавця на справедливий винагорода за прокат. Мають бути адаптовані положення щодо неможливості відмови від права на одержання справедливої винагорода за прокат та щодо управління правом на прокат організаціями колективного управління, гармонізації сплати авторської винагорода за позичку та ряд інших.

Необхідно також врахувати визначення директивою терміну «фільм». На особливу увагу заслуговує нове для права України положення щодо немож-

ливості відмови від права на отримання справедливої винагороди у зв'язку з прокатом (ст. 4 (2) директиви 92/100/ЄЕС). Ця норма потребує глибокого осмислення і, можливо, застосування у інших випадках отримання винагороди суб'єктами авторського права і суміжних прав (Капіца, Ступак, 2004). Важливо, що Угода про асоціацію містить лише окремі положення директиви 2006/115/ЄС (див. розд. 6.1.2).

**Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція.** Порівняння законодавства ЄС та України свідчить про необхідність внесення змін до національного законодавства. Це стосується Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», а також взаємоузгодження цих законів. Аналіз директив 89/552/ЄЕС та 93/83/ЄЕС у контексті адаптації законодавства дозволяє зробити такі висновки:

- поняття «мовлення», «публічне сповіщення», «кабельна ретрансляція» мають розглядатися скрізь призму законодавства про мовлення і, водночас, про авторське право і суміжні права. Українським нормотворцям необхідно гармонізувати положення цих двох гілок законодавства;

- європейська конвенція з транскордонного телебачення, неодноразово згадана у директиві 89/552/ЄЕС (ст. 6 (1) (b)), має бути розглянута разом із положеннями директиви, враховуючи, що значну кількість положень Конвенції відображено у директиві;

- потребують розмежування поняття «програма» та «передача» (ст. 35 Закону, ст. 449—451, 455, 456 ЦК України) з урахуванням, що у законодавстві ЄС вони не синонімізуються;

- 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 директиви (ст. 9 (3)). У цьому випадку вказано також на задоволення матеріальних інтересів автора (ст. 9 (1), (2)). Відповідна практика держав-членів ЄС зі сплати винагороди має бути відображена у законодавстві України (Капіца, Ступак, 2006b).

Зазначимо, що з 12 змістовних статей директиви 93/83/ЄЕС в Угоді про асоціацію наведені положення лише двох: щодо права на мовлення та права на кабельну ретрансляцію (ст. 2, 8 директиви та ст. 191, 192 Угоди). Значну кількість положень директиви не відображено у Угоді (див. розд. 6.1.2.).

**Строки охорони авторського права і суміжних прав.** Аналіз директив 93/98/ЄЕС та 2006/116/ЄС про гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних прав свідчить, що загальний встановлений строк охорони в Україні співпадає з відповідним строком у ЄС. Але строк охорони певних категорій об'єктів авторського права не відповідає строкам, 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 актуальним є внесення відповідних зміни до українського законодавства.

Строк чинності суміжних прав відповідає строкам, установленим директивою 2006/116/ЄС лише частково. Саме тому гармонізація нашого законодавства з нормами ЄС щодо строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму є необхідністю. Доцільним є також врахування положень директиви щодо визначення строків охорони для творів, а також об'єктів суміжних прав, країною походження яких є третя країна, і автор не є громадянином Спільноти (абз. 22 Преамбули, ст. 7 (1) директиви 93/98/ЄЕС). 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 (Капіца, Ступак, 2008).

Щодо збільшення строків охорони виконань і фонограм до 70 років директивою 2011/77/ЄС — запровадження такої норми в ЄС було насамперед пов'язано з комерційними інтересами певних груп суб'єктів прав в ЄС. Уведення такого положення в Україні має бути розглянуто в економічні площині інтересів українського суспільства.

Положення директив відображені в Угоді про асоціацію частково та з певними змінами щодо строку дії авторського права на кінематографічні та аудіовізуальні строки, а також строків дії суміжних прав, що треба взяти до уваги у ході робіт з адаптації законодавства (див. розд. 6.1.2).

**Право слідування.** Порівняння законодавства України та директиви 2001/84/ЄС про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва свідчить, що законодавство України має бути суттєво змінено.

Зокрема, необхідно визначити платника винагороди, оскільки Закон України «Про охорону авторського права і суміжних прав» і ЦК України вказують на різних осіб: посередника і продавця. Треба відзначити відсутність дієвих заходів з боку авторів і державних органів щодо моніторингу продажу творів мистецтва, а також виплати винагороди. З урахуванням розвитку в Україні організацій колективного управління потребують змін норми законодавства стосовно прав і зобов'язань таких організацій у вказаній сфері. У Законі також необхідно відобразити положення, що право слідування поширюється на авторів тих країн, законодавство яких передбачає захист права слідування (ст. 7 (1)). Важливою нормою директиви є зазначення бази обчислення (ст. 5), якою є валова ціна продажу, що має бути також відображено в українському законодавстві.

Необхідно у повному обсязі врахувати при вдосконаленні механізмів застосування права слідування Ключові принципи та рекомендації щодо управління правом слідування<sup>41</sup>, схвалені 2014 р. Європейською комісією, організаціями колективного управління, авторами та суб'єктами ринку. Це

---

<sup>41</sup> Key principles and recommendations on the management of the Author Resale Right. 17.02.2014.

стосується підготовки ОКУ реєстрів митців, яких вони представляють, введення можливості розширеного колективного управління щодо непредставлених митців; зобов'язань суб'єктів ринку з забезпечення ОКУ всією інформацією щодо продажів; розробки прозорої системи звітності, керівництв для митців тощо (Капіца, 2017b).

Ст. 190 Угоди про асоціацію містить зміст лише ст. 1 директиви 2001/84/ЄС. При цьому ряд важливих для застосування права слідування положень директиви, у тому числі стосовно переліку творів, що підпадають під дію директиви, не увійшли до Угоди: положення статей 2, 4, 5, 6, 7 (розд. 6.1.2).

**Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві.** Аналіз директиви 2001/29/ЄС свідчить, що в цілому рівень охорони авторського права і суміжних прав відповідає рівню, встановленому в ЄС. Під час перегляду Закону України «Про авторське право і суміжні права» доцільно взяти до уваги практику реалізації директиви у державах-членах, введення виключень щодо авторського права і суміжних прав, а також технологічних засобів захисту. Також потребує вдосконалення врегулювання прав і обов'язків сторін, які у співробітництві або наданні взаємних послуг забезпечують публічне сповіщення та доступ (до загального відома) публіки до об'єктів авторського права і суміжних прав (Капіца, Ступак, 2006а). У ст. 171, 173—177 Угоди про асоціацію надані лише окремі вибрані положення Інформаційної директиви (розд. 6.1.2).

**Охорона «сирітських» творів.** Вказаний інститут (директива 2012/28/ЄС, див. розд. 2.5.2) не врегульовано законодавством України. Запровадження охорони «сирітських» творів в Україні беззаперечно є актуальним, враховуючи оцифрування національного культурного контенту та створення цифрових бібліотек <sup>42</sup>.

**Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав.** Ухвалення директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку є важливим кроком гармонізації діяльності організацій колективного управління в ЄС, і є моделлю для третіх країн, у т. ч. України.

Ураховуючи положення ст. 168 Угоди про асоціацію «Співробітництво у сфері колективного управління правами» (щоб організації колективного управління досягли високого рівня ефективності та прозорості під час виконання своїх завдань), вважаємо за необхідне повною мірою врахувати у законодавстві України такі положення директиви, як: норми з представництва суб'єктів права, членства та утворення ОКУ, управління доходом ОКУ; визначення розміру плати за управління; порядок розподілу винагороди; визначення обов'язків користувачів із надання інформації та сплати винагороди; забезпечення прозорості у діяльності ОКУ та звітності; порядок взаємодії та надання інформації іншим ОКУ про управління правами на підставі угод про представництво; по-

<sup>42</sup> Зокрема, див. положення директиви 2012/28/ЄС, доповнення та зміни, що доцільно внести до законодавства України (Капіца, Ступак, Жувака, 2012. С. 554—555).

рядок надання інформації за запитами суб'єктів права, інших організацій колективного управління й користувачів; визначення переліку інформації, що має бути відкритою тощо<sup>43</sup>. Зауважимо, що у серпні 2017 р. до Верховної Ради України було подано ряд альтернативних законопроектів стосовно діяльності організацій колективного управління (№ 7014 від 01.08.2017 р., № 7014-1 від 17.08.2017 р., № 7029 від 17.08.2017 р., № 7029-1 від 17.08.2017 р.). У висновку стосовно вказаних законопроектів ЦДІВТТ НАН України зазначалося, що вони не повною мірою відповідають положенням директиви 2014/26/ЄС та містять певні положення, що не відповідають практиці держав-членів ЄС, а також штучно створюють переваги для окремих організацій в Україні. Вказувалось на необхідність внесення до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України проекту Закону України щодо організацій колективного управління, що має відобразити європейські стандарти діяльності таких організацій (лист НАН України від 05.10.2017 № 58/1623-3).

**Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі.** У ЄС протягом 2008—2016 рр. здійснено багато досліджень, обговорено напрями розвитку та законодавчі пропозиції з багатьох питань охорони авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі (див. розд. 2.5, 2.6). Вказана практика особливо актуальна для України, де лише у грудні 2016 р. було представлено проект «Цифрової адженди України — 2020» (У Мінекономрозвитку, 2016).

Слід зазначити, що пріоритети у галузі охорони авторського права і суміжних прав у цифровій економіці не відображено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Не ухвалено і документів щодо стратегії або концепції розвитку цієї сфери. У той же час, практика використання творів та об'єктів суміжних прав в Україні, а також накопичення значного обсягу проблем свідчать про необхідність (Капіца, 2016і, С. 74—79):

1. Підготовки Концепції охорони прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі;

2. Визначення на державному рівні бачення (у вигляді стратегії, концепції, програми) оцифрування культурної спадщини з урахуванням досвіду ЄС щодо сирітських творів, а також вирішенням проблеми стосовно творів, що не є у комерційному обігу або вільному доступі (Капіца Ю.М., 2016, С. 454—458). Зокрема, потребує суттєвої конкретизації та доповнень стосовно створення цифрових бібліотек та охорони авторського права Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека — XXI», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 956.

<sup>43</sup> Див. також рекомендації з вдосконалення правового регулювання колективного управління в Україні з урахуванням практики діяльності зазначених організацій у країнах Центральної та Східної Європи та інших державах-членах ЄС у розд. «3.1. Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав» та «3.2. Публічне використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою» (Капіца, Ступак, Жувачка, 2012. С. 308—368).

В Україні, на відміну від ЄС, не здійснені базові зміни законодавства, не розвинуто укладання добровільних угод щодо можливостей оцифрування творів та їх поширення. Закон України «Про авторське право і суміжні права» не передбачає права бібліотек на відтворення з метою збереження примірника, наявного у цій бібліотеці чи архіві, у цифровій формі (ст. 22). Відсутні також декларації, кодекси поведінки, організаційні заходи поводження з творами, що перейшли у суспільне надбання та оцифровуються, — з метою запобігання перекрученню авторства, порушенню цілісності твору, технічним обмеженням використання таких творів. Законодавством не визначені такі права бібліотек як можливість надання доступу до творів у цифровій формі з метою виконання досліджень або навчання для окремих осіб через спеціалізовані термінали, встановлені в приміщеннях бібліотеки (аналогічні права визначені п. 5 (3) (п) директиви 2001/29/ ЄС від 22.05.2001) тощо <sup>44</sup>;

3. Упровадження змін до законодавства з застосування ліцензій відкритого доступу. Наразі відсутня можливість застосування ліцензій відкритого доступу в Україні (Капіца, 2015), що пов'язано з відсутністю можливості укладання ліцензійних договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в іншій, ніж письмова, формі. Відповідно до другої частини ст. 1107 ЦК України «у разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним». У 2015, 2016 рр. до Верховної Ради України депутатами, а також Кабінетом Міністрів України були внесені проекти законів з врегулю-

<sup>44</sup> Зокрема, актуальними є:

розробка типових умов договорів для передання до бібліотек видань у цифровій формі, що визначають межі доступу до такого твору у цифровому середовищі;

розробка типових умов договорів та умов використання різних видів творів, що знаходяться у цифровій формі або оцифровані, та використовуються для створення спеціалізованих порталів, присвячених історичним подіям, особистостям, напрямкам знань (наукові електронні бібліотеки, електронні колекції газет, портали літературних діячів) тощо: твори, що розповсюджуються на умовах ліцензій відкритого доступу; твори, що перейшли до суспільного надбання; твори, автори яких є невідомі або їх пошук пов'язаний зі значними складнощами (сирітські твори); твори, що зникли з продажу та є необхідність узгодження умов використання таких творів з авторами або особами, які мають майнові права на такі твори; твори, використання яких є можливим в обмеженому доступі або на комерційних засадах;

розробка змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права», що стосуються: можливості оцифрування твору та його зберігання у цифровій формі для збереження або заміни пошкодженого примірника творів; можливості надавати доступ до творів у цифровій формі у приміщенні бібліотек через встановлені термінали; використання «сирітських» творів з адаптацією положень директиви ЄС 2012/28/ЄС щодо деяких дозволених випадків використання сирітських творів; внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ЦК України стосовно можливості укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції (в тому числі ліцензій вільного доступу);

урегулювання питань оцифрування та доступу до творів, що не перебувають у комерційному обігу, проте строк авторського права для них не закінчився.



вання цього питання (від 22.12.2015 № 3692, від 04.05.2016 № 4579). Проте на листопад 2017 р. вони не були ухвалені;

4. Визначення політики відкритого доступу для наукових публікацій державних установ з урахуванням ряду документів та практики ЄС стосовно Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020» тощо;

5. Запровадження комплексу заходів зі спрощення та полегшення доступу до легітимного контенту на території України, включаючи застосування цифрових ідентифікаторів творів; створення всеукраїнських Інтернет-майданчиків для надання у користування онлайн творів, фонограм; онлайн систем розподілу та перерахування суб'єктам права відповідної винагороди;

6. Визначення з урахуванням різних підходів держав-членів ЄС стосовно Інтернет-піратства найбільш ефективної для України моделі, а також врахування пропозиції Європейської комісії щодо співробітництва Інтернет-провайдерів та суб'єктів права з цього питання (Пропозиція до директиви щодо авторського права у єдиному цифровому ринку 2016 року);

7. Вирішення питань із запровадження ефективної системи колективного управління, збору та розподілу коштів і виплати винагороди в сучасних умовах з врахуванням вимог цифрової економіки, особливостей діяльності ОКУ в цих умовах і положень директиви ЄС про колективне управління 2014 р.

Крім того, сама ідея зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачає відповідність законодавства сторін стосовно товарів та послуг, що має розглядатися також і стосовно цифрового контенту — розвиток послуг відносно якого та продаж якого є одною зі знакових подій Інформаційного суспільства. У зв'язку з цим актуальним є утворення на рівні державних органів і громадських організацій робочих груп та комітетів для відслідковування та запровадження в Україні ініціатив з розвитку цифрового ринку й охорони авторського права та суміжних прав у цифровому середовищі, що відповідало б сучасним європейським реаліям.

**Інтернет-піратство.** 2008—2016 рр. Європейська комісія ініціювала значну кількість досліджень питань піратства у цифрових мережах, було укладено ряд Меморандумів про взаєморозуміння, організовано публічні консультації та підготовлено пропозиції з удосконалення актів ЄС у цій сфері (див. розд. 2.5, 2.6). Рекомендації та висновки Комісії беззаперечно є цінним джерелом сучасних підходів до захисту авторського права і суміжних прав в Інтернет-середовищі. Одночасно з цим провідні держави-члени ЄС запровадили власні ініціативи з боротьби з Інтернет-піратством (з ухвалених законодавчих актів варто відзначити Закон ФРН «Про авторське право і суміжні права» (2010), Закон Великої Британії «Про цифрову економіку» (2010), Закон Франції «Щодо створення урядової агенції зі сприяння поширенню та захисту творчих робіт в Інтернет» (2009))<sup>45</sup>. Аналіз заходів у цій галузі, що здійснено на рівні

---

<sup>45</sup> Аналіз актів Франції, ФРН, Великої Британії з захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет та практики їх застосування, а також інших країн, України див. у (Капіца, Рассомахіна, Шахбазян, 2012).

держав-членів ЄС і ЄС в цілому, а також США та інших країн свідчить про істотно різну політику ЄС і, наприклад, США.

У США проблема розповсюдження нелегітимного контенту вирішується з перенесенням акценту на інтереси правовласників та застосуванні Закону США «Про авторське право у цифровому тисячолітті» (*DMCA*) (Digital Millennium, 1998). Закон встановлює механізм припинення доступу до матеріалів, щодо яких існує підозра у порушенні авторського права (*notice and takedown system*), а також випадки відповідальності провайдера за порушення авторського права в мережі Інтернет. Відповідно до *DMCA* суб'єкти права можуть вимагати видалення об'єктів авторського права і суміжних прав, відносно яких є підозра щодо їх розміщення без дозволу осіб, що розмістили такі об'єкти у мережі Інтернет.

Наслідки такої практики неодноразово проаналізовано установами та організаціями США з висновками про недосконалість механізму, що застосовується. Так, згідно з даними, отриманими спільно Університетом Північної Каліфорнії і Університетом Берклі у 2005 р., надсилення повідомлень до пошукової системи *Google* щодо припинення онлайн доступу до об'єктів авторського права (*takedown notices*) у 57 % випадків стосувалось конкурентної боротьби у бізнесі, а більше ніж 37 % заяв були «визнані неправомірними щодо захисту авторського права». Варто вказати на результати судових справ щодо повідомлень компанії *Viacom*. З надісланих до *Youtube* повідомлень про порушення авторського права та суміжних прав (які стосувалися відеофайлів) 70 повідомлень стосувалися об'єктів, відносно яких не мало місце порушення прав (The Effectiveness, 2007; EFF takes Viacom, 2007), що свідчить про недоліки даної системи. ЄС не сприйняв вказаного підходу. Більше того, намагання реалізувати його через міжнародну Протиконтрафактну торговельну угоду (АСТА) призвело у 2011—2012 рр. до широких акцій протесту в різних державах-членах ЄС та несхвалення АСТА Європейським Парламентом 4 липня 2012 р. з коментарями членів Парламенту, що «очікуваний позитив від цієї міжнародної угоди не можуть переважити її потенціальні загрози цивільним свободам» (АСТА, 2012) (див. розд. 2.5.4).

Характерним для ЄС є концентрація зусиль перш за все на дослідженнях та підтримці різних моделей, що сприяють швидкому легітимному поширенню аудіовізуальних та інших творів, фонограм у мережі Інтернет. *Мета — утворити середовище, яке б не формувало потреб у піратському використанні об'єктів авторського права і суміжних прав.* Це стосується:

- легітимного введення в Інтернет-доступ творів, строк дії авторського права для яких ще не сплинув, проте відсутня можливість ідентифікувати автора або визначити його місцезнаходження («сирітські» твори»);
- запровадження програм оцифрування та розповсюдження національного культурного контенту держав-членів ЄС (Європейських творів) та цифрових бібліотек (зокрема європейської цифрової бібліотеки Europeana);
- підтримки введення цифрових ідентифікаторів творів;
- дослідження та підтримки утворення загальноєвропейських онлайн-порталів із розповсюдження легітимного контенту онлайн, зокрема, аудіовізуальних творів;

- легітимного введення в Інтернет-доступ творів та фонограм, строк дії авторського права для яких ще не минув, проте вони відсутні у комерційному обігу;
- упровадження сучасного законодавства щодо діяльності організацій колективного управління та мультитериторіального ліцензування тощо (Капіца, 2016і).

Вказані питання є вкрай важливими для вирішення в Україні, зокрема, у контексті адаптації документів ЄС «Цифровий порядок денний для Європи» 2010 р. та «Стратегія єдиного цифрового ринку для Європи» 2015 р. Зазначимо, що на грудень 2017 р. відповідні законодавчі акти зі значної кількості вказаних питань в Україні не були підготовлені, відсутня загальна концепція розвитку охорони авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі.

Проаналізована практика провідних країн ЄС свідчить про складнощі реалізації боротьби з Інтернет-піратством, високу вартість витрат, необхідних для функціонування адміністративного механізму видалення з Інтернет-ресурсів контенту з підозрою на порушення прав інтелектуальної власності. Це питання стало особливо актуальним у зв'язку зі змінами до Закону України «Про авторське право і суміжні права», що стосуються захисту прав у мережі Інтернет (ст. 52), а також у зв'язку з діяльністю сайту-файлообміннику EX.UA, закриття якого у січні 2012 р. викликало значний суспільний резонанс <sup>46</sup>.

Відзначимо, що у 2012 р. Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України направив до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти огляд відповідної практики держав-членів ЄС, США, Канади та надані пропозиції щодо змін національного законодавства з боротьби з Інтернет-піратством (Капіца, Рассомахіна, Шахбазян, 2012, С. 129—140). Зокрема вказувалось, що в Україні є певні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. Так, у Законі України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-IV передбачено, що провайдери телекомунікацій мають право відключити на підставі рішення суду кінцеве обладнання, якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дій (п. 9 ч. 1 ст. 38). В угодах між користувачами послуг та адміністраціями сайтів (операторами сайтів, адміністраторами доменів (сайтів), адміністраторами порталів тощо) щодо розміщення інформації можуть визначатися засоби правового впливу адміністрації сайтів на дії користувачів із розміщення інформації на веб-сайті (порталі): її перевірка, видалення, закриття доступу до неї тощо.

Цивільне законодавство передбачає можливість у судовому порядку вимагати захисту порушеного авторського права, визнання дій такими, що порушують авторське право, стягнення компенсації та моральної шкоди за порушення авторського права тощо (ст. 16 ЦК України, ст. 52 Закону України

<sup>46</sup> EX.UA: За что закрыли крупнейший файлообменник Украины [Електронний ресурс]. Ліга. Бізнес. Режим доступу: <http://biz.liga.net/print/all/it/stati/2121260-ex-ua-za-cto-zakryli-krupneyshiy-fayloobmennik-ukrainy.htm>; Міліція закрила популярний український файлообмінник ex.ua [Електронний ресурс]. Українська правда. Життя. 31 січня 2012 року. Режим доступу: <http://life.pravda.com.ua/technology/2012/01/31/94244/>

«Про авторське право і суміжні права»). Ефективним швидким засобом припинення дій, що порушують авторське право, є застосування запобіжних заходів та заходів забезпечення позову (розд. V-1, X ГПК України, ст. 151—154 ЦПК України). В Україні наявний значний досвід судової практики забезпечення захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет<sup>47</sup>. Посилення Інтернет-піратства, особливо, коли відповідач є невідомим, призвело до пошуку швидких механізмів захисту прав. Одне із рішень було запропоновано проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» від 15.06.2010 № 6523. Однак цей механізм (доповнення до ст. 52) не враховує зарубіжної практики, зокрема США, у тому числі можливість заперечення користувачів проти звинувачення у порушенні авторського права. Упровадження доповнень, враховуючи зазначену практику, могло, з нашої точки зору, призвести до зловживань під час застосування цієї норми, зокрема, застосуватися для боротьби з конкурентами.

Загалом практика застосування законодавства іноземних країн свідчить про наявність проблемних питань, недосконалість законодавства, відсутність досвіду, який можна було би запозичити повністю, та про доцільність під час вибору підходів з урегулювання цих питань в Україні використання норм, ефективність яких підтверджена практикою. Застосування вказаних механізмів може вступити у конфлікт із законодавством про захист персональних даних.

Доцільним у зв'язку з цим залучення досвіду країн ЄС, США та Канади, поєднуючи особливості цих підходів. З урахуванням досвіду Канади та Великої Британії можна передбачити режим *повідомлення про порушення від суб'єкта авторського права і суміжних прав та розгляд справи у судовому порядку*. Якщо є підстави вважати, що права суб'єкта авторського права і суміжних прав порушені у мережі Інтернет, суб'єкт права разом із застосуванням інших заходів захисту прав може направити до провайдера (котрий забезпечує гаданому порушнику послуги з розміщення Інтернет-сайта або окремих матеріалів (файлів), щодо яких існує підозра у порушенні авторських та суміжних прав) спеціальне повідомлення. Воно може бути надіслано поштою або засобами електронного зв'язку і має містити, зокрема, ім'я (найменування) суб'єкта авторського права і суміжних прав або його представника, його місце проживання або перебування або місцезнаходження, підпис особи (цифровий підпис — у випадку надсилання повідомлення електронною поштою); перелік об'єктів авторського права і суміжних прав, відносно яких є підстави вважати, що їх використання здійснюється з порушенням авторського права і/або суміжних прав, електронні посилання на їх розміщення; документи, що підтверджують права суб'єкта авторського права і суміжних прав на зазначені об'єкти

<sup>47</sup> Постанова Вищого арбітражного суду України «Про питання захисту авторських прав в Інтернеті» від 05.06.2000 № 04-1/5-7/82; Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (п. 31).

авторського права і суміжних прав; заяву, що інформація у повідомленні є правдивою і достовірною. Провайдер Інтернет-послуг надсилає особі, до якої є претензії щодо порушення авторського права і суміжних прав, оригінал повідомлення. Особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і суміжних прав, може направити провайдеру зустрічне повідомлення із зазначенням підстав вважати, що в її діях відсутнє порушення.

У випадку подальшого порушення авторського права і/або суміжних прав протягом визначеного терміну після отримання повідомлення особою, до якої є претензії щодо порушення авторського права і суміжних прав, а також у випадку зустрічного повідомлення, суб'єкт авторського права і/або суміжних прав може звернутися до суду для отримання рішення про розкриття провайдером даних щодо користувача. Для прискорення розгляду справ доцільно визначити, що, якщо особа, до якої є претензії щодо порушення авторського права і/або суміжних прав невідома, питання про розкриття такої інформації Інтернет-провайдером розглядається у порядку окремого провадження.

Після отримання інформації про користувача суб'єкт авторського права і суміжних прав може звернутись до суду за захистом порушеного права. Якщо ж провайдер Інтернет-послуг не може встановити особу, до якої є претензії щодо порушення авторського права і/або суміжних прав (наприклад, у випадку розміщення об'єктів авторського права і суміжних прав через місця загального Інтернет-доступу), вирішення питань припинення доступу до таких об'єктів доцільно передбачити у порядку окремого провадження.

Крім того суб'єкт авторського права і/або суміжних прав може у випадку порушення прав безпосередньо звернутися до суду, застосовуючи механізми запобіжних заходів (розд. V-1, X ГПК України) та засобів забезпечення позову, (ст. 151—154 ЦПК України), зокрема щодо закриття доступу до об'єктів авторського права і суміжних прав.

По-друге, можна застосувати певні особливості режимів, як у Франції та США, і запровадити *адміністративний порядок розгляду порушень авторського і суміжних прав у мережі Інтернет*.

Характерною ознакою такого режиму є наявність адміністративного органу, що здійснює розгляд суперечок стосовно порушення авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (Установа). За наявності підстав вважати, що права суб'єкта авторського права і суміжних прав порушені у мережі Інтернет, він звертається до Установи, яка перевіряє наявність доказів, що підтверджують авторське право і суміжні права заявника та через Інтернет-провайдера повідомляє особу, до якої є претензії щодо порушення авторського права і/або суміжних прав, щодо гаданого порушення прав. У разі направлення такою особою зустрічного повідомлення щодо правомірності застосування об'єктів авторського права і суміжних прав або продовження порушення протягом певного часу, вказане питання розглядається Установою. При винесенні рішення на користь заявника Установа повідомляє Інтернет-провайдера про необхідність припинення доступу до відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав.



По-третє, можливо також запровадити в Україні *змішаний підхід*, тобто комбінацію першого та другого підходів, яка полягає у *надсиланні повідомлення про порушення та розгляд справ у адміністративному порядку*.

На наш погляд, найбільш перспективний підхід до захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет в Україні передбачав би:

- напрацювання та запровадження ефективних засобів надання доступу до легітимного контенту і введення у обіг «сирітських» творів, творів, що відсутні у комерційному обігу, підтримку створення національних порталів надання послуг з доступу до творів та фонограм і безоплатного доступу, удосконалення діяльності організацій колективного управління та інших ініціатив, що реалізуються на цей час в ЄС;

- щодо запровадження моделі захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: доцільним було б передбачення надіслання повідомлення про порушення провайдеру послуг з можливістю зустрічного повідомлення користувача сайта (власника веб-сторінки, власника веб-сайта) про відсутність порушень і розгляд у цьому випадку справи у судовому або адміністративному порядку.

Зауважимо, що у 2015 р. народними депутатами було внесено проект Закону України «Про систему державної підтримки кінематографії в Україні» від 14.09.2015 № 3081. Під час голосування проект не ухвалили (28.01.2016). Також було внесено альтернативний законопроект від 30.09.2015 № 3081-1, яким, на відміну від попереднього проекту Закону, передбачались доповнення Закону України «Про авторське право і суміжні права» положеннями щодо захисту авторського права у мережі Інтернет. Проект не було ухвалено (28.01.2016) та 27.11.2015 було внесено доповнений законопроект № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Цей законопроект містив суттєві зміни Закону України «Про авторське право і суміжні права» із доповненням визначень, що стосуються діяльності в Інтернет, а також статей 52<sup>1</sup> та 52<sup>2</sup> стосовно особливостей захисту у мережі Інтернет. Закон України № 1977-VIII «Про державну підтримку кінематографії в Україні» було ухвалено 23.03.2017. Він спрямований на захист у мережі Інтернет лише аудіовізуальних творів, музичних творів, комп'ютерних програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мовлення.

Відзначимо суттєвість звернення із заявою стосовно порушення авторського права і (або) суміжних прав до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки лише за представництвом (посередництвом) адвоката. При цьому адвокат має перевіряти наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено. Також введена адміністративна відповідальність за наведення у заяві недостовірних відомостей, а також не вчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу дій щодо унеможливлення доступу до об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (ст. 164<sup>17</sup>, 164<sup>18</sup> КАП України). Постачальники послуг хостингу та власники веб-сайтів на своїх сайтах, а також у публічних базах даних зобов'язані розміщувати достовірну інформацію про себе.

У разі отримання заяви про припинення порушень власник веб-сайту зобов'язаний невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви



про припинення порушення, унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву. Проте у задоволенні заяви може бути відмовлено, якщо особа має право на використання зазначеної в заяві інформації. Також у разі не вчинення дій власником веб-сайту або якщо власник веб-сайту не є власником відповідної веб-сторінки, заявник має право звернутися безпосередньо до постачальника послуг хостингу.

У разі унеможливлення доступу до інформації власник веб-сайту має право звернутися до постачальника послуг хостингу з вимогою щодо відновлення доступу до електронної (цифрової) інформації та зазначенням, що він має право на її використання. У цьому випадку доступ має бути відновлено, якщо протягом десяти днів з дня надсилання заявнику копії повідомлення заявник не надав підтвердження відкриття судового провадження про захист його прав.

Важливим є також зосередження розгляду справ у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет у господарському суді за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (ч. 4 ст. 16 ГПК України), а також у загальному суді зазначеного місцезнаходження (ч. 5 ст. 114 ЦПК України).

Потрібно зазначити, що Законом, на наш погляд, було винайдено новий, порівняно із практикою США та Франції, підхід щодо забезпечення інтересів суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав та користувача сайта (відсутність негайного закриття доступу до інформації та можливість заперечення порушень); підвищення відповідальності за недостовірну інформацію у заявах про порушення прав (адміністративна відповідальність, дії через уповноваженого адвоката), а також вирішення проблеми розкриття персональної інформації про власників веб-сайту через зобов'язання відкритого розміщення такої інформації.

### **6.2.2. Охорона прав на об'єкти промислової власності**

#### **Єдиний європейський патент та Європейська патентна конвенція.**

Угода про партнерство та співробітництво 1994 р. та Угода про асоціацію 2014 р. не передбачали приєднання України до Європейської патентної конвенції. В цьому полягає одна з відмінностей від угод про асоціацію східноєвропейських країн, де приєднання до ЄПК було одною з необхідних умов вступу до ЄС. Проте перехід до ширшої інтеграції з ЄС, як це здійснює, зокрема, Молдова, потребуватиме змін законодавства України відповідно до положень Конвенції. Уведення єдиного європейського патенту (ЄЄП) та упровадження регламентів ЄС № 1257/2012 та № 1260/2012 щодо утворення єдиної патентної охорони потребує оцінок положень матеріального права зазначених актів та законодавства України.

Порівняльний аналіз положень ЄПК та Закону України «Про винаходи і корисні моделі» здійснювали Інгер Кох, колишній директор Департаменту

патентного права Європейського патентного відомства в рамках проекту ЄС *Innopolicy* (Кох, 2011, С. 271—293), Л. Роботягова (Правове забезпечення, 2010. С. 249—263) та інші фахівці. Аналіз відповідності законодавства України проектам регламентів ЄС з уведення патенту Спільноти та регламентів ЄС щодо єдиного європейського патенту досліджували Ю. Капіца, К. Шахбазян (Капіца, 2016d, С. 17—27; Право інтелектуальної власності, 2006. С. 211—222); відповідність «пільгового режиму» подання заявки на винахід ЄПК у практиці СНД та інших держав світу вивчала робоча група з питань інтелектуальної власності *ALLEA*, це було спеціальною темою Міжнародної конференції «Патентування в Європі та пільговий період в європейському праві та праві іноземних країн», проведеною *ALLEA* та НАН України у Києві 2013 р.<sup>48</sup>

Найсуттєвіші відмінності ЄПК та законодавства України стосовно винаходів становлять виключення з патентної охорони способів лікування та діагностики (ст. 53 (с) ЄПК), а також «пільговий період» (ст. 55 ЄПК).

І. Кох відзначає необхідність уведення до законодавства України переліку об'єктів, які у будь-якому разі не вважаються винаходами відповідно до ст. 52 (2) ЄПК; внесення змін стосовно охорони біотехнологічних винаходів (правила 26—33 ЄПК); уточнення положень щодо новизни та патентоздатності речовини або сполуки, що застосовуються для способів лікування та діагностики (ст. 54 (4) (5) ЄПК); гармонізації зі ст. 57 ЄПК щодо умови промислової придатності; зі ст. 83 ЄПК стосовно повного розкриття винаходу у його описі та ст. 123 щодо неможливості зміни заявки, якщо це призводить до розширення винаходу, описаного у заявці (ст. 16 (7) Закону України «Про винаходи і корисні моделі» передбачає вказані вимоги лише стосовно формули винаходу).

У зв'язку з поширенням в Україні отримання патентів на корисні моделі на способи лікування треба зазначити, що в країнах-учасниках ЄПК виключення способів лікування з патентоздатних об'єктів базується на соціально-етичних міркуваннях та міркуваннях охорони здоров'я. Вважається, що медичні та ветеринарні лікарі «повинні мати можливість вільно здійснювати всі заходи, які вони вважають відповідними, щобвилікувати хворобу» (Кох, 2011. С. 276—277).

Пільговий період за ЄПК (ст. 54) становить шість місяців. Протягом цього строку розкриття винаходу не береться до уваги, якщо воно результатом очевидного зловживання, здійсненого стосовно заявника чи його правонаступника, або демонстрації винаходу на офіційних чи офіційно визнаних виставках, які підпадають під дію Конвенції про міжнародні виставки 1928 р., переглянутої у 1972 р.

Відома критика цих положень представниками академічної та бізнесової спільноти в ЄС, які стверджують, що вказаний підхід не відповідає інтересам

<sup>48</sup> *ALLEA Statement «On Grace Period»*. Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by *ALLEA* and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities. 2013.

європейської промисловості та ставить виробників в Європі у суттєво більш невідгдане становище, ніж у США, Японії, Китаї, а також країнах СНД, де пільговий період пов'язаний також із правом розкриття винаходу винахідником або особою, що отримала від винахідника таку інформацію, протягом 6—12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (в Україні 12 місяців, ст. 7 Закону). Через це 2013 р. було організовано спеціальну конференцію, присвячену цьому питанню в Україні, як країні, що передбачає у законодавстві можливість розкриття винаходу до подання заявки. Організаторами її були Європейська асоціація академій наук (*ALLEA*) та НАН України, участь брали представники патентних відомств Японії, Китаю, США, України, європейські та українські експерти. У заяві конференції, направленій до Європейської комісії (*ALLEA*, 2013), вказано на високі ризики, пов'язані з ненавмисним відкриттям винаходу винахідником та втратою у зв'язку з тим можливості подання заявки. Відсутність гармонізації законодавства держав-членів ЄС з провідними іноземними країнами — торговельними партнерами ЄС (США, Японія, Китай) призводить до можливості відмови для вказаних країн у наданні патенту Європейським патентним відомством для винаходів, що були розголошені винахідником до дати подання заявки.

Емпіричні дослідження, здійснені Патентним відомством Японії, свідчать, що після запровадження розширення «пільгового періоду» в Японії (2012) на 80 % збільшилося подання заявок з розкриттям винаходу перед поданням заявок винахідником МСП, а також спільними заявниками — університетами та їх партнерами (Susumu Iwasaki, 2013).

У заяві викладено рішення Міжнародної асоціації з захисту прав інтелектуальної власності (*AIPPI*) від 10 вересня 2013 р. щодо необхідності вирішення питань уніфікації «пільгового періоду» на міжнародному рівні з можливістю розкриття інформації про винахід винахідником або особою, що отримала відомості від нього, з терміном 12 місяців перед датою подання заявки — датою пріоритету. Запропоновано вирішення цього питання на рівні ЄС з установленням строку «пільгового періоду» не менше ніж шість місяців перед датою подання заявки <sup>49</sup>.

На наш погляд, вказане доцільно взяти до уваги у процесі вирішення питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС та ЄПК щодо охорони винаходів (Капіца, 2017с), зважаючи й на те, що питання про пільговий період вирішується в рамках *Tegernsee Group*, куди входять представники патентних відомств США, Японії, ЄПВ, Франції, ФРН, Великої Британії.

Аналіз положень матеріального права пропозиції щодо регламенту про патент Спільноти 2000 р. (Право інтелектуальної, 2006. С. 211—222), а також регламентів № 1257/2012 та № 1260/2012 з утворення єдиної патентної охорони в ЄС та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» свідчить про відсутність принципіальних відмінностей вказаних актів.

<sup>49</sup> Заява *ALLEA* від 06.11.2013 надіслана до Європейської комісії президентом *ALLEA* проф. Гюнтером Стоком.

**Винаходи у галузі біотехнології.** Порівняння положень національного законодавства та директиви 98/44/ЄС свідчить про необхідність відображення у законодавстві України низки положень, що стосуються патентоздатності біотехнологічних винаходів, обсягу їх захисту, умов ліцензування тощо (Капіца, 2006б, С. 434—440; Капіца, Шахбазян, 2005). Положення директиви переважно увійшли до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ст. 221).

*Умови надання правової охорони.* Важливо визначити, що організм людини на будь-якій стадії його формування або розвитку не може бути об'єктом патентування. Треба визначити, що не надається патентний захист винаходам, які розширюють обсяг знань без їх використання з новими цілями, а також уточнити, що винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень і придатні до 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 раніше наявний у природі (ст. 3 директиви). Також треба уточнити, що не є патентоздатними біологічні по суті процеси виробництва рослин або тварин (за винятком мікробіологічного або іншого технічного процесу або продукту, одержаного завдяки такому процесу). Однак, винаходи, які стосуються рослин або тварин, є патентоздатними, якщо технічне втілення винаходу не обмежується певним сортом рослин або породою тварин (ст. 4).

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 винахід (ст. 5).

Мають бути визначені непатентоздатними процеси клонування людських істот, змінювання через зародкову лінію генетичної тотожності людських істот тощо (ст. 6).

*Обсяг охорони.* Директива суттєво уточнює особливості охорони біотехнологічних винаходів, чого немає в Україні. Це стосується захисту, що надається патентом біологічному матеріалу, який має специфічні характеристики як результат винаходу; охорона 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 тощо (ст. 8). Патентний захист продукту, що містить або складається з генетичної інформації, має поширюватися на будь-який матеріал за певними винятками, у який входить цей продукт, та в якому генетична інформація міститься і виконує свою функцію (ст. 9).

Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал» треба закріпити винятки з прав патентовласників: *право фермера* використовувати продукт свого врожаю для подальшого генеративного або вегетативного розмноження у своєму власному господарстві, а також права використовувати захищений живий матеріал для сільськогосподарських цілей (ст. 11). Мають бути закріплені вимоги щодо *обов'язкового та перехресного ліцензування*. За директивою, 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 необхідною для експлуатації сорту рослин, що має бути захищений, за умови сплати відповідного роялті (ст. 12). Проте, коли така ліцензія надається, власник патенту матиме право на перехресну ліцензію на розумних умовах для використання захищеного сорту.

Аналогічні норми стосуються власника патенту на біотехнологічний винахід. Якщо не можливо експлуатувати такий винахід не порушуючи попереднього права на сорт рослин, власник патенту може подати заявку на примусову невиключну ліцензію для використання цього сорту рослин за умови сплати відповідного роялті, а також з можливістю отримання на розумних засадах для використання захищений винахід з перехресною ліцензією.

Варто увідповіднити положення Закону України «Про винаходи і корисні моделі» і положення директиви стосовно порядку депонування біологічного матеріалу (ст. 14). Також необхідно повною мірою врахувати у національному законодавстві рішення Суду ЄС з тлумачення положень директиви: від 18.10.2011 р. (*C-34/10 Oliver Brüstle v Greenpeace eV*, від 18.12.2014 р.; *Case C-364/13 International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*) стосовно патентування стовбурових клітин тощо (розд. 3.1.2).

**Винаходи, пов'язані з комп'ютером.** Дослідження питань підготовки директиви ЄС про патентоздатність винаходів, пов'язаних із комп'ютером (2002), і діяльності Європейського патентного відомства (Капіца, Шахбазян, 2007, С. 219—223) виявило такі питання: як співвідноситься практика видачі патентів на винаходи, пов'язані з комп'ютерними програмами, Європейського патентного відомства та України; чи подібні законодавство України і положення проекту директиви ЄС про патентоздатність винаходів, пов'язаних із комп'ютером; як відбувається патентування бізнес-методів у рамках ЄПК та України; якими є перспективи охорони комп'ютерних програм правом *sue generis* з поєднанням особливостей охорони комп'ютерних програм авторським та патентним правом (див. розд. 3.1.3).

Нижче розглянуто положення з охорони винаходів, пов'язаних із комп'ютером, у пропозиції до директиви ЄС 2002 р.<sup>50</sup> та законодавстві України.

<sup>50</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 20.02.2002. *COM* (2002) 92 final.

Детальніший аналіз наведено в опублікованих статтях та монографії (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 196—210).

Новелами пропозиції до директиви було:

- надання визначення «технічного внеску». При цьому технічний внесок не становив зміну вимоги наявності винахідницького рівня, а вводився як особлива вимога щодо винахідницького рівня для вказаної категорії винаходів: «держави-члени забезпечують, що умовою наявності винахідницького рівня є те, що винахід, пов'язаний із комп'ютером, повинен здійснювати технічний внесок» (ст. 4 (2)); технічний внесок мав оцінюватися як різниця між обсягом патентної заявки, як єдиного цілого, елементи якої можуть мати технічний і нетехнічний характер, і наявним рівнем техніки.

- зазначення (ст. 5), на відміну від вимоги щодо технічного внеску, положення стосовно патентоздатності комп'ютерних програм як таких<sup>51</sup>, зокрема, можливість подання заявки на винахід як на спосіб, який здійснюється комп'ютером через роботу програмного забезпечення.

У розд. 3.1.3 зазначено, що ці пропозиції не були підтримані ЄС. Патентування комп'ютерних програм як таких принципово відрізнялося від практики ЄПВ та положень ст. 52 Конвенції про видачу європейських патентів, за якими програми для ЕОМ не є винаходами у сенсі п. 52 (1) Конвенції — тобто вимог стосовно новизни, промислової придатності та винахідницького рівня. Визначення технічного внеску не було схвалено у зв'язку з різною практикою його тлумачення ЄПВ і національних судів.

До внесення змін до Закону України «Про охорону винаходів і корисних моделей» у 2003 р. (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22.05.2003 № 850-IV) (з визначенням винаходу (корисної моделі) як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології та виключенням комп'ютерних програм з об'єктів, на які не поширюється охорона) комп'ютерні програми в Україні як такі були виключені з числа патентоздатних об'єктів. Водночас патенти видавали на винаходи, пов'язані з використанням комп'ютерних програм, що відповідали вимогам патентоздатності. Вказане в цілому відповідало практиці держав-членів ЄС.

Змінами до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 22.05.2003, здійсненими відповідно до Угоди *TRIPS*, комп'ютерні програми, математичні методи та методи виконання розумових операцій були виключені з переліку об'єктів, на які не поширюється охорона згідно із Законом. Це відкрило можливість надавати патентну охорону комп'ютерним програмам «як таким». Ці зміни не враховують законодавчу практику ЄПВ і

<sup>51</sup> Держави-члени забезпечують, щоб винаходом, пов'язаним з комп'ютером, міг би бути як продукт, тобто програмований комп'ютер, програмована комп'ютерна мережа чи інший програмований пристрій, так і процес, який виконує такий комп'ютер, комп'ютерна мережа чи пристрій завдяки роботі програмного забезпечення» (ст. 5 проекту директиви).



держав-членів ЄС щодо відмови у поданні вказаних заявок на комп'ютерні програми як такі. За ширшої інтеграції України з ЄС та приєднання України до ЄПК, вказані положення мають бути змінені. Крім того, для держав-членів ЄС відсутня практика видачі патентів на корисні моделі на комп'ютерні програми як такі.

У зв'язку з введенням єдиного європейського патенту очікуються рішення Єдиного патентного суду з уточнення поняття технічного внеску, що має сприяти уніфікації видачі охоронних документів.

Враховуючи викладене, на цей час не доцільно вносити зміни до законодавства України з урахування положень пропозиції до директиви 2002 р. Актуальним є розгляд економічних наслідків, судової практики застосування корисних моделей, що стосуються комп'ютерних програм, практики видачі патентів на винаходи на комп'ютерні програми. Зауважимо, що в напрямку досліджень особливостей патентної охорони комп'ютерних програм в Україні працює багато вчених<sup>52</sup>.

Зміни законодавства України повинні орієнтуватися на практику роботи Європейського патентного відомства та будуть визначатися збереженням чинного законодавства або ширшою інтеграцією України до ЄС.

**Додаткова охорона лікарських засобів.** У розділі 3.1.4 з урахуванням практики застосування регламенту № 1768/92 зазначалася проблема нечіткості положень регламенту, значної кількості запитів національних судів до Суду ЄС щодо тлумачення його положень, а також концептуальні недоліки регламенту.

Запровадження в Україні положень регламенту призведе до звуження охорони лікарських засобів у порівнянні з наявною в Україні, а також в інших країнах (США, Японія, Китай тощо), де продовження строку дії патентної охорони для лікарських засобів здійснюється через продовження строку дії патенту, а не шляхом уведення права особливого роду *sue generis* стосовно лікарських засобів і засобів захисту рослин (Капіца, 2016h). Це, як зазначено у розд. 3.1.4, пов'язано з тим, що охорона, надана сертифікатом, стосується не винаходу, а обсягу дозволу на продаж і використання лікарських засобів (ст. 4 регламенту) та не передбачає збереження обсягу правової охорони, визначеної формулою винаходу (ст. 462 ЦК України). Основна проблема складності застосування регламенту — перехід від охорони винаходу до охорони в межах дозволу на продаж ліків, що суттєво відрізняється за обсягом охорони.

Практика адаптації законодавства України свідчить про врахування у її процесі положень актів ЄС, однак не рішень Суду ЄС, що, у випадку регламенту № 1768/92 може призвести до значних проблем застосування законодавства. Регламент № 1768/92 та рішення Суду ЄС з його тлумачення пов'язані

<sup>52</sup> Аспекти патентної охорони винаходів, пов'язаних з використанням комп'ютерних програм в Україні та інших країнах, досліджували Beresford Keith, Booton David, Casucci Giovanni F., González Andrés Guadamuz, Webbink Mark H., Williams A.W.S., в Україні та країнах СНД — Дмитришин В., Іванюченко О., Жуванов Д., Жуков В., Капіца Ю., Шахбазян К., Криштопа І., Ландик В., Ліннік Л., Петренко С., Склярів І., Смирнова Н., Тімофійенко Л. та інші фахівці.

з змістом, порядком видання дозволу на продаж, встановлених регламентом № 726/2004, а також із переліком та обсягом даних, які мають наводитися у відповідному рішенні Європейської комісії та додатках до нього<sup>53</sup>.

В Україні вимоги до даних у реєстраційному посвідченні, встановлено Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 та наказом МОЗ України «Про затвердження форми та опису реєстраційного посвідчення на лікарський засіб» від 29.07.2003 № 358 (зі змінами). Проте порядок надання і форма реєстраційного посвідчення з певних питань відрізняються від встановленого в ЄС (додатки до рішення Європейської комісії містять десятки сторінок тексту з відомостями стосовно опису продукції, умов, обмежень із постачання та використання, безпечного та ефективного використання, вимог до етикеток та опису тощо). Перехід до порядку, визначеного регламентом 1768/92, призведе також до скорочення термінів додаткової охорони лікарських засобів для українських ліків, ліків іноземних виробників, у тому числі європейських, у порівнянні з чинним порядком. Так, відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про 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 5 років.

Інша формула застосовується регламентом (ст. 13): строк дії сертифікату дорівнює терміну, який сплинув між датою, на яку було подано заявку на основний патент і датою, на яку було отримано дозвіл на розміщення засобу на ринку Спільноти, за вирахуванням п'яти років. Проте строк сертифікату у будь-якому випадку не може перевищувати п'ять років. Отже, якщо термін надання дозволу на використання — 1–5 років, то відповідно до чинного в Україні порядку, додатковий строк охорони патенту становить відповідно від 1 до 5 років. У ЄС додатковий строк охорони дорівнює нулю. Якщо ж термін надання дозволу від 6 до 9 років, то строк дії охорони в Україні продовжується на 5 років, а в ЄС відповідно на 1–4 роки. Якщо термін розгляду становить 9 та більше років, то додатковий строк охорони в Україні та ЄС стає однаковим — 5 років.

Таким чином, перехід до формули регламенту спричинить суттєве зменшення строків охорони.

Вказане призводить до певних викликів щодо меж застосування в Україні додаткової охорони лікарських засобів, упроваджені в ЄС (Капіца, 2016h).

Раніше зазначалась особливість Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з відсутністю наведення для гл. 9 розд. IV «Інтелектуальна власність» (на відміну від інших напрямів права ЄС) переліку актів, положення яких мають бути

<sup>53</sup> Regulation (EC) No. 726/2004 of the European Parliament and the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency.

адаптовані в Україні. Щодо додаткового охоронного сертифікату у ст. 220 Угоди визначено: «сторони повинні забезпечити додатковий період охорони лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і який підлягав адміністративній процедурі надання дозволу, при цьому такий період дорівнює періоду, зазначеному у п. 1, скороченому на п'ять років».

Цікаво, що, незважаючи на назву ст. «Додатковий охоронний сертифікат», у ній відсутня згадка про такий сертифікат, мова йде про додатковий період охорони лікарського засобу, що охороняється патентом. Це положення, на наш погляд, треба тлумачити як продовження саме строку терміну дії патенту, а не уведеного в Україні нового інституту охорони через запровадження додаткового сертифікату охорони та відміною чинного порядку продовження дії патенту.

Продовження строків в Україні є більшими, ніж в ЄС (як вказано вище та зазначалося ще у 2006 р. (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 180—181)). Це створює сприятливіші умови для європейських та українських виробників ліків, а також виробників з інших країн з загальним обмеженням терміну продовження строку, як визначено і в ЄС — 5 років. Тому враховуючи, що збереження чинного режиму в Україні створює зручніші умови європейським виробникам і виробникам в Україні, терміни запроваджені в Україні, та формулу їх розрахунку змінювати не доцільно. Іншим варіантом є збереження в Україні чинного порядку продовження дії строку патенту, проте із застосуванням формули, наведеної регламентом.

Варто зазначити, що у 1991 р. ст. 63 ЄПК доповнена положенням, яке визначає «право держави-учасника продовжувати строк дії європейського патенту або надавати відповідну охорону після закінчення цього строку на тих же умовах, що застосовуються для національних патентів,... якщо предметом європейського патенту є продукт, спосіб виготовлення або використання продукту, які перед уведенням в обіг мають пройти адміністративну процедуру надання дозволу, встановлену законом»<sup>54</sup>.

Доповнення статті було здійснене у зв'язку з введенням ЄЕС додаткового сертифікату охорони, проте, як ми бачимо, зміни визначають можливість двох варіантів: продовження строку дії патенту або «надання відповідної охорони». В Україні збереження системи продовження строку дії патенту, таким чином, відповідає положенням Конвенції.

Особливістю додаткової охорони лікарських засобів є введення до регламенту 1992 р. змін регламентом № 1901/2006 щодо лікарських засобів для застосування у педіатрії<sup>55</sup> із встановленням можливості продовження до шести місяців дії сертифікату для засобів, що застосовуються у педіатрії. Таким чином строк сертифікату було продовжено до 5,5 років.

---

<sup>54</sup>Доповнено Актом з перегляду ст. 63 ЄПК від 17.12.1991, що набув чинності 04.07.1997 (ОJ EPO 1992, 1 ff).

<sup>55</sup>Regulation 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for pediatric use and amending Regulation 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No. 726/2004.

Вказане має бути враховано у законодавстві України з внесенням відповідних змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та підзаконних актів.

**Охорона прав на корисні моделі.** Принциповими положення Зміненої пропозиції до Директиви щодо наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель 1999 р. є надання охорони через корисну модель винаходу. Вказане є концептуальною відмінністю з практикою в Україні, де охоронні документи надаються на корисну модель, що становить відмінний від винаходу об'єкт права інтелектуальної власності. Згідно з пропозиціями до директиви, охорона не надається винаходам, пов'язаним із біологічним матеріалом, з хімічними та фармацевтичними речовинами або процесами (ст. 4).

Крім критерію новизни та промислової придатності запроваджується критерій винахідницького рівня, що передбачає наявність переваги, який з огляду на наявний рівень техніки не є занадто очевидним для особи, яка є фахівцем у галузі техніки (ст. 1, 6). При цьому підкреслюється виключно технічне значення винаходів, які можуть охоронятись через корисну модель. Також передбачалося, що кваліфікаційна експертиза винаходу, що є об'єктом корисної моделі може здійснюватися на запит заявника чи інших зацікавлених осіб (ст. 16 (1)). Підготовка звіту про пошук є обов'язковою у разі порушення судового провадження з метою забезпечення прав на корисну модель, окрім випадків, коли звіт про пошук було підготовлено раніше (ст. 16 (4)) (Капіца, Воробйов, 2008, С. 26—29).

Законодавство України передбачає, що патент на корисну модель видається після проведення формальної експертизи заявки на отримання патенту (ч. 14 ст. 16). Експертиза на відповідність умовам патентоздатності здійснюється тільки за заявою зацікавленої особи з метою визнання патенту недійсним (ч. 2 ст. 33). Пропозиція передбачає і можливість, що той же самий винахід може становити одночасно або у черговості предмет заявки на корисну модель і патентної заявки (ст. 23).

Практика видачі охоронних документів на корисні моделі в Україні свідчить про невластиве країнам ЄС перевищення кількості надання охоронних документів на корисну модель у порівнянні з охоронними документами на винаходи, а також про неприйняття багатьма фахівцями інституту корисної моделі, що успадкував суттєві негативні риси охорони деклараційних патентів.

Розвинутим в Україні став обхід патентів на винаходи шляхом подання заявок на корисну модель зі складністю або неможливістю визнання охоронних документів на корисну моделі недійсними у судовому порядку у зв'язку з відсутністю критерію винахідницького рівня; застосування таких охоронних документів для зупинення імпорту виробів конкурентів митними органами тощо. Недоліки інституту корисної моделі в Україні неодноразово зазначалися на державному рівні<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup>Рішення Комітету Верховної Ради України «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інно-

Вказані вади невластиві державам-членам ЄС завдяки правовим традиціям, а також провідній меті — забезпечення високого рівня патентної охорони винаходів як умови розвитку сучасного технологічного виробництва. Це було чинником неупровадження пропозиції до директиви щодо корисної моделі внаслідок побоювань, що введення гармонізованої охорони корисних моделей призведе до поширення отримання на них охоронних документів в інших країнах зі створенням штучної конкуренції використанню винаходів, захищених патентом на винахід, та зниженням рівня охорони (див. розд. 3.2).

Аналіз законодавства та практики охорони винаходів через корисну модель у таких провідних державах-членах ЄС як ФРН і Австрія свідчить про введення в цих країнах відмінного від чинного в Україні правового режиму охорони корисних моделей із забезпеченням значно вищого рівня охорони. Зокрема, в ФРН охорона через корисну модель надається винаходу з виключенням з охорони процесу та біотехнологічних винаходів<sup>57</sup>. Критерії патентоздатності корисної моделі враховують винахідницький крок. Проте з ухваленням Федеральним судом юстиції ФРН (BGH) рішення за справою *Demonstrationsschrank* 2006 р.<sup>58</sup> вимоги щодо винахідницького рівня визначено такими, як для винаходів. Аналогічний підхід застосовується в Австрії.

Заявник може вимагати здійснення пошуку Патентним відомством. Відомство перевіряє, чи містить заявка об'єкти, що не охороняються<sup>59</sup>. Суттєвим є здійснення відомством процедури анулювання реєстрації корисної моделі. Вказана процедура може бути ініційована у будь-який час протягом періоду охорони. При цьому подання щодо анулювання направляється особі, на яку зареєстрована модель. За відсутності заперечень вказаної особи протягом одного місяця — реєстрація анулюється. Якщо є заперечення — здійснюється експертиза заявки на відповідність умовам патентоздатності. На підставі цього відомство може вирішити анулювати реєстрацію. У випадку розгляду порушення прав на корисну модель судом та одночасної процедури анулювання розгляд справи має бути відкладено до отримання рішення Патентного відомства. Проте суд може визнати корисну модель недійсною, навіть якщо Патентне відомство відмовить у процедурі анулювання заявки.

У зв'язку з зазначеним доцільно внести зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ЦК України з:

---

ваційної діяльності в Україні» від 16.04.2008 № 14. У рішенні зазначається, що набуло поширення отримання охоронних документів на корисні моделі для патентування відомих технічних рішень з метою обмеження діяльності інших осіб на застосування таких об'єктів.

<sup>57</sup> *Gerbrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act]*, Aug. 28, 1986 BGBI. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).

<sup>58</sup> German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842.

<sup>59</sup> Henning Grosse Ruse — Khan National System of utility models protection — the European experience. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System. Kuala Lumpur, 3—4 September 2012.

- уведенням для корисних моделей критерію патентоздатності «винахідницький рівень» аналогічно й для винаходів;
- виключенням з переліку об'єктів, для яких надається охорона корисної моделі, способу, а також об'єктів, що належать до сфери біотехнології (відповідні об'єкти визначені директивою 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів);
- запровадженням можливості проведення патентним відомством кваліфікаційної експертизи за запитом заявника або будь-якої іншої особи;
- уведенням адміністративної процедури скасування реєстрації корисної моделі безпосередньо відомством;
- уведенням можливості перетворення корисної моделі у винахід під час дії терміну охорони корисної моделі.

Нагальним, є визначення *необхідності* проведення кваліфікаційної експертизи заявки на корисну модель як умови подання заяв щодо митних заходів або позовних заяв до суду (Капіца, 2017с).

Ці заходи мають підняти рівень охорони винаходів і корисних моделей в Україні, сприяти інвестиціям у високотехнологічні виробництва та припиненню недобросовісного подання заявок на корисні моделі.

**Охорона прав на промислові зразки.** Розгляд охорони промислових зразків на рівні ЄС і держав-членів свідчить про збагачення права ЄС щодо промислових зразків значною кількістю нових (у порівнянні з міжнародною практикою) положень, що мають бути відображені у законодавстві України (Капіца, 2006б, С. 434—440). Це стосується уточнення поняття «промисловий зразок», «продукт», «складений продукт», запровадження критерію «індивідуальний характер», а також змін строків чинності майнових прав на промисловий зразок з 10 років на 5—25 років.

Необхідно також увести спеціальні положення, які регламентують питання охороноздатності промислових зразків, що диктуються технічною функцією та промислових зразків з'єднувальних компонентів.

Новим є забезпечення охорони незареєстрованих промислових зразків. Проте, враховуючи проблеми недобросовісного використання охоронних документів на зареєстровані промислові зразки, кваліфікаційна експертиза відносно яких в Україні не здійснюється, запровадження охорони незареєстрованих промислових зразків, з нашої точки зору, може посилити обхід торговельних марок і промислових зразків, на які видані охоронні документи, з їхнім використанням для зупинення митного оформлення товарів конкурентів тощо.

Також запровадження нового критерію «індивідуальний характер», відмова від ознак зразка, прийнятого у країнах СНД, потребує часу для запровадження усталеної судової практики щодо визначення понять «індивідуальний характер» (зокрема, стосовно «ступеня свободи дизайнера у розробці промислового зразка», що береться до уваги під час оцінки індивідуального характеру), «інформований користувач» (ст. 5 директиви 98/71/ЄС, ст. 213 Угоди), в також понять «ідентичності» та «несуттєвих деталей», за якими можуть роз-



різнятися промислові зразки, які вважаються ідентичними. Це стосується також заміни визначення обсягу правової охорони сукупністю суттєвих ознак (ст. 5 Закону) на визначення, що «обсяг охорони... поширюється на будь-які інші промислові зразки, що не справляють відмінного загального враження на інформованих користувачів» (ст. 9 директиви) (Капіца, Воробйов, 2005, С. 73—77). Ця практика може призвести до виникнення розбіжностей у застосуванні положень Угоди в Україні з практикою судів держав-членів.

Важливою є також зміна строку розкриття інформації про зразок з шести місяців відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» на 12 місяців (ст. 6 директиви 98/71/ЄС, частина сьома ст. 213 Угоди) автором або особою, що отримала від автора інформацію про такий зразок, що не впливає на визнання промислового зразка патентоздатним.

В Угоді про асоціацію наведено положення директиви щодо можливості сторін Угоди передбачати визнання промислового зразка недійсним або відмовляти у реєстрації (ст. 11 директиви, ст. 215 Угоди), що стосується, зокрема, конфліктів з «попередньо існуючими правами інтелектуальної власності»: «якщо вирізняльне позначення використовується у пізнішому промисловому зразку» та «якщо промисловий зразок має наслідком недозволене використання твору, що охороняється на підставі норм авторського права відповідної держави-члена». Вказане має бути відображено у законодавстві України.

**Охорона прав на торговельні марки.** Аналіз відповідності актів ЄС щодо охорони торговельних марок (ТМ) і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідчить про низку змін та доповнень, які мали бути введені до національного законодавства, про що зазначалось у ряді авторських публікацій (Капіца, 2005e, С. 95—103; Капіца, 2016f, С. 80—86).

Це стосується:

- уточнення підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ (якщо: ТМ за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, що стосується сутності товарів чи послуг; ТМ включає знак, який має високе символічне значення, наприклад, релігійний символ; ТМ має символи, емблеми і герби інші ніж визначені ст. 6 Паризької конвенції, які становлять інтерес для громадськості, якщо згоду на реєстрацію не було надано відповідними органами згідно із законодавством держави-члена; заяву на реєстрацію ТМ подано недобросовісно; ТМ можна переплутати 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 недобросовісно);

- уточнення, що не слід відмовляти у реєстрації торговельної марки з абсолютних підстав, якщо позначення набуло розрізняльної здатності до дати подання заявки на реєстрацію та після використання, що також відсутнє у законодавстві України;

- уточнення випадків, коли використання торговельної марки дозволяється без згоди її володільця, що стосується, зокрема, можливості використання торговельної марки, якщо необхідно вказати призначення продукту чи послуги, зокрема в якості комплектувальних чи запасних деталей, за умови, що

ця третя сторона використовує їх відповідно до чесної практики, вживаної в промислових та комерційних справах;

- відображення положень щодо обмежень прав власника свідоцтва за не-заперечення з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки. Так, якщо в державі-члені особа, що отримала раніше зареєстровану ТМ, не заперечувала проти використання ТМ, що була зареєстрована пізніше, протягом п'яти послідовних років, і знала про факт такого використання, то вона більше не має права на підставі раніше зареєстрованої ТМ ані подавати заяву про те, що пізніше зареєстрована має бути визнана недійсною, ані чинити опір використанню пізнішої ТМ щодо товарів та послуг, для яких вона використовувалась, якщо тільки заяву на реєстрацію пізнішої ТМ не було подано недобросовісно. При цьому особа, що зареєструвала ТМ пізніше, не має права заперечувати застосування раніш набутого права;

- зміни терміну невикористання торговельної марки, що створює можливості дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, з 3 до 5 років;

- відображення у законодавстві України положень щодо колективних марок, гарантійних знаків і знаків сертифікації тощо.

Детальні пропозиції викладені нами у планах адаптації та результатах дослідження, опублікованих 2006 року (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 287—291, 523—524)<sup>60</sup>.

Ухвалення директиви 2015/2436 ставить на меті введення подальших змін стосовно: реєстрації ольфакторних та інших нетрадиційних марок<sup>61</sup>; уточнення обсягу захисту прав; у разі невикористання ТМ визначення права відповідача вимагати у позивача доказів щодо використання ТМ протягом п'яти років, що передували можливому порушенню прав; уточнення підстав для відмови в реєстрації; використання ТМ; укладання ліцензійних договорів, охорони колективних ТМ тощо. Суттєвим є уточнення порядку реєстрації ТМ в Україні з забезпечення відповідності процедури реєстрації порядку, визначеному директивою 2015/2436 (Капіца, 2016f, С. 80—86) (див розд. 3.4).

Положення Угоди про асоціацію стосовно ТМ (ст. 193—200) наводять первісні положення директиви 89/104/ЄЕС, що повторені й у кодифікованій директиві 2008/95/ЄС. Проте нова директива щодо торговельних марок 2015/2436 (2015) потребує одночасного врахування положень Угоди та вказа-

<sup>60</sup> Варто вказати також на розгляд проблематики охорони торговельних марок в ЄС та Україні у монографічних дослідженнях: Демченко Т.С., 2004, Іолкін Я.О., 2011; наукових статтях: Кожарська І.Ю., Мироненко Н.М., Міндрул А.В., Мішкур А., Немеш П.Ф., Пахаренко А., Романадзе Л., Савич С., Ямпольська О. та ін.

<sup>61</sup> Директивою 2015/2436 (ст. 3) та регламентом № 2015/2424 (зміни до ст. 4) визначено, що знак «має бути представлений у вигляді, що надає компетентному органу та громадськості точного визначення предмету захисту...», а також встановлено, що не є можливою реєстрація позначення, що складається виключно з однієї можливої для існування характеристики (ст. 4 (1) директиви, ст. 7 (1) регламенту). Така вимога мала на меті забезпечити додатковий критерій для розгляду заявок щодо нетрадиційних марок (ольфакторних, голограми тощо).

ної директиви. Також текст підрозділу 2 «Торговельні марки» Угоди містить окремі вибіркові положення директиви 2008/95/ЄС, багато з яких повторюють положення Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг». Це стосується окремих положень ст. 193 Угоди (підстави для відмови у реєстрації), ст. 195 (права, пов'язані із торговельною маркою), ст. 196 (винятки з прав), частина друга ст. 198 (підстави для анулювання). Вказане, в умовах відсутності посилання Угоди про асоціацію на адаптацію законодавства України відповідно до положень *acquis* ЄС, ускладнює системне наближення положень законодавства України до законодавства ЄС.

В Угоді відсутні деякі положення директиви 89/104/ЄЕС (2015/2436): підстави для відмови у наданні правової охорони шляхом подання заявки на реєстрацію марки недобросовісно; ТМ містить символи, емблеми і герби, інші, ніж визначені ст. 6 Паризької конвенції тощо; уточнення часу, коли позначення набуло розрізняльної здатності (ст. 3 (2) (с), 3 (3) директиви 89/104/ЄЕС та ст. 4 (2), 4 (4) директиви 2015/2436); положення щодо обмежень прав власника свідоцтва у разі не заперечення з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки (ст. 9, 89/104/ЄЕС та ст. 9, 2015/2436) тощо.

**Охорона прав на географічні зазначення.** Аналіз відповідності законодавства України та ЄС у галузі охорони географічних зазначень із ухваленням Угоди про асоціацію є досить цікавим у зв'язку з різними підходами до адаптації законодавства Угоди про асоціацію та раніше укладених угод між Україною та ЄС.

Так, відповідно до Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини між Європейською Спільнотою, Європейською Спільнотою з вугілля та сталі і Європейською Спільнотою з атомної енергії, з одного боку, і Україною, з іншого від 01.06.1995 р., що набула чинності 1 лютого 1996 р., Україна, згідно зі ст. 18 Угоди та додатку III мала забезпечити рівень захисту, аналогічний чинному у Спільноті і закріпленому в актах Спільноти, зокрема у Регламенті Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 р. про захист географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів.

Порівняння Закону України «Про охорону прав на зазначення товарів» та регламенту № 2081/92 (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 311—319; Капіца, 2007а, С. 132—135), а також його нової редакції, регламенту № 510/2006 про захист географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів, принципові положення якого залишилися у пізніших редакціях (регламенти № 491/2009, № 1151/2012), свідчили про низку положень, які доцільно внести до законодавства України.

Це стосувалося <sup>62</sup>:

- визначення терміна «назва, що стала видовою» (ст. 3 (1) регламенту № 510/2006);
- права подання заявки на реєстрацію тільки групою та тільки на сільськогосподарські продукти або продовольчі товари, які вона виробляє або отримує, або, за певних умов, фізичною чи юридичною особою. При цьому

<sup>62</sup> Наведено для регламенту № 510/2006.

«група» означає будь-яку асоціацію, незалежно від її юридичної форми або її складу, виробників та / або переробників, що працюють із цим сільськогосподарським продуктом або цим продовольчим товаром. У групі можуть брати участь інші зацікавлені сторони (ч. 1 та 2 ст. 5 регламенту);

- права вносити зміни до специфікації (ст. 9, 12);
- можливості співіснування зареєстрованої та незареєстрованої назви (ст. 13 (4));
- вимог щодо наявності та змісту специфікації, що подається для реєстрації географічних зазначень (ст. 4).
- визначення термінів «географічне зазначення» та «найменування походження» (ст. 2);
- вимог щодо заперечення проти реєстрації географічного зазначення або найменування походження (ст. 7(2)(3));
- скасування реєстрації органом, що здійснив реєстрацію, за адміністративною процедурою, зокрема, якщо дотримання специфікації не може бути забезпечено, а також якщо будь-яка юридична чи фізична особа має правові підстави для скасування реєстрації (ст. 12).
- уточнення регламентації використання торговельних марок та географічних зазначень (ст. 3 (3)) тощо.

Угода про асоціацію, на відміну від інших об'єктів права інтелектуальної власності, для географічних зазначень (ст. 201—211) практично не наводить положень матеріального права та зосереджує увагу на питаннях взаємного визнання географічних зазначень та адміністративного співробітництва. Якщо ж такі положення наводяться, — то це здійснюється в контексті охорони географічних зазначень держав-членів ЄС та України (додатки XXII-С та XXII-D до Угоди) та стосується обсягу охорони, омонімічних зазначень тощо (ст. 204), взаємозв'язку з торговельними марками (ст. 206) тощо та майбутніх зазначень, про які сторони повідомляють одна іншу.

Більше того, сторони дійшли висновку (ст. 202), що законодавство України і законодавство ЄС відповідає елементам для реєстрації та контролю географічних зазначень, викладеним у частині В додатка XXII-A Угоди. Вказані елементи охоплюють: контрольні положення, що застосовуються для продукції; процедуру заперечень, право будь-якого виробника, заснованого на території, виробляти та збувати продукт, маркований назвою, що охороняється; положення щодо омонімічних термінів тощо. З наведеного випливає, що сторони Угоди погодили, що чинне на момент підписання законодавство України відповідає принципам вимогам, які дозволяють ефективно здійснювати охорону географічних зазначень європейських виробників на території України.

З нашої точки, зору інститут охорони зазначень походження товарів в Україні, враховуючи украї невеликий перелік зареєстрованих зазначень в Україні у порівнянні з іншими країнами — виробниками сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів, не довів своєї ефективності. Актуальним питанням є вдосконалення системи охорони географічних зазначень із врахуванням практики охорони географічних зазначень і найменувань походження

в ЄС та державах-членах ЄС. Треба згадати тут відповідні дослідження Г. Андрошука, Т. Демченко, Я. Іолкіна, О. Кашинцевої, Н. Мироненко, А. Міндрул, А. Мішкур, Л. Романадзе, О. Ямпольскої та інших фахівців.

Окремим питанням є співвідношення охорони географічних зазначень і торговельних марок. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» ухвалено лише 16.05.1999 р., а реєстрація перших зазначень здійснена на вісім років пізніше ухвалення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 15.12.1993 р. Таким чином *штучно були запроваджені умови для попередньої реєстрації торговельних марок, що містили географічні назви*. На жаль, державними органами не було передбачено у цьому випадку подання заявок для видачі свідоцтва винятково на колективні ТМ з правом інших виробників товарів у відповідній місцевості пізніше також набувати прав на такі торговельні марки. Прийняття Угоди *TRIPS* закріпило статус-кво щодо географічних зазначень і торговельних марок з відповідними географічними назвами (ст. 24 (5)).

Вказане, як неодноразово відзначалося під час парламентських слухань та слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти<sup>63</sup> призвело до фактичної приватизації географічних зазначень власниками ТМ та підміни основоположного принципу охорони географічних зазначень — надання охорони групі виробників, що виробляють продукцію в межах певного регіону, місцевості або за певних умов фізичною чи юридичною особою (дивись, зокрема, ст. 5 (1) регламенту № 510/2006).

У зв'язку з наведеним, доцільно взяти до уваги положення ч. 5 ст. 207 Угоди про асоціацію щодо охорони географічних зазначень також, коли існує попередня ТМ.

Також актуальним є урахування змін щодо охорони географічних зазначень у регламенті № 1151/2012 щодо схем якості для сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. Вказане стосується:

- прискорення процедури реєстрації зі скорочення часу розгляду заявок з 12 до шести місяців та строку подання заперечень з шести до трьох місяців (ст. 50, 51);
- запровадження охорони традиційних гарантованих страв;
- зобов'язань *ex officio* дій держав-членів з адміністративного та судового захисту прав на НП та ГЗ (ч. 3 ст. 13 регламенту № 1151/2012).

Доцільним є обговорення актуальності введення в Україні охорони спеціальних найменувань якості та традиційних гарантованих страв (розд. 3.5) для забезпечення охорони традиційних українських страв та продукції гір-

<sup>63</sup> Так, у Рішенні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» (до протоколу від 16.04.2008 № 14) відзначено, що «внаслідок не прийняття протягом багатьох років підзаконних актів щодо охорони прав на зазначення походження товарів, відбулася монополізація (шляхом отримання свідоцтв на торговельні марки) окремими приватними підприємствами назв відомих мінеральних вод, вин».

ських і, за потреби, інших регіонів (ст. 12, 24, 31 регламенту № 1151/2012) (Капіца, 2016j).

У цілому підвищенню рівня охорони зазначень походження товарів в Україні сприяло б врахування вказаних вище особливостей охорони та захисту відповідних зазначень в ЄС, а також оцінювання ефективності системи охорони в Україні з урахуванням практики ЄС. Суттєвим, зважаючи на обмежений перелік зареєстрованих зазначень походження товарів в Україні, було б сприяння з боку центральних і місцевих органів виявленню та реєстрації нових позначень із метою підтримки та поширення в Україні і за кордоном традиційних українських виробів.

**Охорона прав на фірмові найменування.** Як зазначено у розд. 3.6, охорона прав на фірмові найменування в ЄС є сферою, де Європейським Союзом не започатковано гармонізацію законодавства. Досвід охорони фірмових найменувань у державах-членах та розвинута судова практика є актуальними для України, де протягом багатьох років невирішеною є проблема співвідношення фірмових найменувань і найменувань юридичних осіб і застосування саме фірмових найменувань (Капіца, 2005с, С. 17—21). Вказана проблема і напрями її вирішення активно обговорюють фахівці (Крижна, 2008, С. 16—20; Дорошенко, Щукіна, 2009, С. 43—52; Стефанчук, Давид, 2014, С. 51—53; Вороняк, 2015 та ін.). Практика держав-членів ЄС, а також США демонструє певні підходи, що можуть бути застосовані в Україні (Капіца, 2005d). Безперспективною є наявність неузгодженого законодавства щодо найменувань осіб і комерційних (фірмових) найменувань. Нижче коротко окреслено основні проблемні питання (більш детальний аналіз див. у (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 320—340).

*Поняття та зміст фірмового найменування.* Охорона фірмового найменування на рівні ЦК України введена в Україні 1 січня 2004 р. За ЦК України правова охорона надається комерційному або фірмовому найменуванню, що є синонімом комерційного найменування (ст. 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» (ч. 1 ст. 489 ЦК). Ці критерії надання правової охорони містять властиву законодавству про торговельні знаки рису «вирізняльності». Проте, як свідчать досвід європейських країн та вимоги Паризької конвенції щодо охорони фірмового найменування, такі риси фірмовим найменуванням у цілому не властиві. Наприклад, якщо численні ательє та перукарні названі ТОВ «Світлана», але знаходяться в різних містах та районних центрах України, напевно чи варто ставити питання про «вирізняльність».

ЦК України не визначає вимог до змісту фірмового найменування. До ухвалення кодексу у новій редакції вказані питання вирішувалися згідно зі 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 22.06.1927, а також Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».



Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє ім'я (ст. 159 ГК України). Проте зазначене право згідно з кодексом не є обов'язком громадянина. Не визначені питання використання скорочень імен 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 елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання (підприємця) (ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Такими елементами, відповідно до практики застосування найменувань фізичних осіб-підприємців, є слова «суб'єкт підприємницької діяльності» або скорочення «СПД», а також ідентифікаційний код.

Поряд з комерційним (фірмовим) найменуванням ЦК та ГК України невід'ємною ознакою 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» (ст. 140 ЦК), «акціонерне товариство» (ст. 152 ЦК), «виробничий кооператив» (ст. 163 ЦК) тощо. Закони України «Про підприємництво» та «Про підприємства в Україні», що втратили чинність 01.01.2004 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'язку чи тотожності найменування підприємства та його фірмового найменування. Більш того, згідно зі ст. 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 ст. 90 ЦК України випливає, що крім найменування підприємницьке товариство може мати ще і комерційне найменування.

Тобто не вирішено питання: *чи є найменування особи тотожним її фірмовому найменуванню*. Неврегульованість його призводить до ускладнення захисту найменування юридичної особи. Так, законодавством України засоби захисту визначені не для найменування юридичної особи, а саме для фірмового найменування: ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 229 Кримінального кодексу України, ст. 432 ЦК України. У постанові Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», від 17.10.2012 № 12 зазначається, що «комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізнити від найменування юридичної особи (частина перша ст. 90 ЦК України); друге зі згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної

власності, оскільки пов'язані з його використання правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства» (п. 78).

Розглядаючи суперечки щодо найменувань юридичної особи суди застосовують засоби захисту для фірмових найменувань, що, на наш погляд, призводить до змішування вказаних правових режимів. Тому у разі використання іншими особами найменування особи, наприклад у якості фірмового найменування, захист цивільних прав та інтересів є можливий за ст. 16, ч. 5 ст. 90 ЦК України. У сфері адміністративного та кримінального захисту вказані засоби захисту визначені лише для фірмових найменувань.

Крім того, є нереальною діяльність юридичних та фізичних осіб-підприємців у зв'язку з плутаниною для споживачів і контрагентів, спричиненою існуванням двох різних найменувань, — звичайним і вигаданим — фірмовим, без уточнення порядку використання такого «другого» найменування, наприклад, з урахуванням досвіду Великої Британії або Франції.

Відзначимо, що протягом дії в Україні Положення про фірму<sup>64</sup>, проблема співіснування найменувань юридичних осіб та фірмових найменувань не існувала, оскільки підприємства та організації мали фірмове найменування з визначеними Положенням вимогами щодо змісту та використання, в тому числі з заборною включати у фірму зазначення, що можуть ввести в оману; а також з можливістю вимагати припинення використання не всіх тотожних чи подібних фірм, а лише тих, для яких виникає можливість їх сплутування.

*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» (ч. 2 ст. 489 ЦК України), що відповідає підходу, загальноухваленому в державах-членах ЄС та інших країнах. Однак Законом чи судовою практикою не встановлені вимоги щодо того, що є повинно 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 державної реєстрації. Враховуючи заборону використовувати тотожні найменування осіб<sup>65</sup>, питанням є заборона використання третіми

<sup>64</sup> Затверджене постановою Ради народних комісарів Союзу РСР «Про введення у дію положення про фірму» від 22.06.1927. Положення відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» та роз'яснень Вишого господарського суду України (листи від 15.05.1997 № 01-8/167 та 14.01.2004 № 05-3/31) діяло в Україні до 01.01.2004 — набрання чинності ЦК України та ГК України.

<sup>65</sup> Ч. 4 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

особами найменувань, які зареєстровані, проте не використовуються. Аналогія з законодавством про торговельні марки, досвід інших країн та відомості про значну кількість підприємств та організацій, які не працюють після 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 щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються» (ч. 4 ст. 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, їхня діяльність не вводить в оману споживачів. Або особи, що мають однакові фірмові найменування, випускають різні товари та надають різні послуги.

Вказане положення є близьким до ст. 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 все, в результаті збільшення масштабів діяльності осіб до всеукраїнського рівня та виробництві (наданні) такими особами однакових груп товарів (послуг), можуть бути застосовані передбачені законодавством засоби захисту фірмового найменування. При цьому доцільним є врахування досвіду Великої Британії щодо визначення ступеня подібності найменувань компаній та бізнесових найменувань.

Для найменувань юридичних осіб реєстрація не має здійснюватися за невідповідності найменування юридичної особи вимогам закону, у тому числі якщо найменування юридичної особи тотожне найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування)<sup>66</sup>. При цьому закон не встановлює, що слід розуміти під тотожністю<sup>67</sup>. П. 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 р. 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, застосовані для визначення тотожності.

<sup>66</sup>Ч. 4 ст. 16, п. 8 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

<sup>67</sup>Єдине уточнення — «використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань» (Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.04 № 65; п. 3.1 Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Мініюста України від 05.03.2012 № 368/5).

Визначення «однаковості» найменувань у процесі реєстрації юридичних осіб є суттєвим питанням в європейських країнах. Відповідні критерії мають бути відомі, затверджені нормативно для запобігання як суб'єктивізму органів контролю у разі відмови у реєстрації компаній, так і застосуванню однакових найменувань. Доцільно взяти до уваги досвід реєстрації компаній у Великій Британії, де під час реєстрації здійснюється перевірка на «такі ж», що є у реєстрі найменування. При цьому також перевіряється правомірне використання «чутливих» слів у найменуванні, не беруть до уваги пунктуацію та організаційно-правову форму компанії. Якщо два найменування вимовляються однаково, але пізніше найменування пишеться інакше — у реєстрації буде відмовлено (*Company Names Guide. Companies House*). 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<sup>68</sup>.

*Резервування найменування.* Ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» у редакції 2006 р. передбачала можливість резервування найменування юридичних осіб перед державною реєстрацією цих осіб (нині цю норму скасовано). 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 були «Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу», затверджені Держкомпідприємництвом України 09.06.2004. Відповідно до них дозволялося використовувати при написанні найменування особи лише літери української абетки, арабські та римські цифри, що ставило питання щодо правових наслідків зазначення у статутних документах найменування юридичної установи іншими мовами ніж українська. Нами пропонувалось, щоб найменування, написане латинськими літерами, мало охоронятись як фірмове найменування у разі його застосування у діяльності суб'єктів господарювання або для реєстрації як торговельної марки (Капіца, 2005с, С. 17—21).

Ситуація змінилася з наказом Мініюсту України від 05.03.2012 № 368/5: відповідно до п. 3.2 Вимог до написання найменування юридичної особи для написання найменування дозволено використовувати також літери латинського алфавіту.

«*Чутливі*» слова у найменуванні. Якщо Положення про фірму 1927 р. та акти Великої Британії, Франції, інших європейських країн забороняють вико-

<sup>68</sup> Під час вирішення суперечок Державний секретар враховує, чи різняться найменування на одне чи більше слів, загальний розмір найменування, різницю у застосуванні символів, скорочень, букв. Для вирішення питання схожості увага приділяється виду та місцезнаходженню бізнесу, зоровому та фонетичному сприйманню імені. Докази щодо введення в оману включають помилки у разі відправлення пошти, помилки у телефонних дзвінках, споживачі, що приходять за неправильною адресою тощо.

ристання у найменуванні юридичної особи слів, що можуть ввести в оману або використання яких заборонено без надання відповідного дозволу — в Україні практика пішла іншим шляхом. У 2004—2012 рр. поступово збільшується число слів і словосполучень, використання яких у найменуванні юридичної особи забороняється. Так, Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Держпідприємництва від 09.06.2004 № 65, вказували лише на особливий порядок використання у найменуванні найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування та історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України<sup>69</sup>, а також слова національний. Не забороняється таким чином використання у найменуванні слів, що вказують на наявність ліцензії або іншого дозволу на здійснення певного виду діяльності, без отримання відповідного дозволу. Питанням є, чи є порушенням 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 певне коло «чутливих» слів можливе для застосування при наданні відомостей щодо дійсно всеукраїнського чи міжнародного, або іншого параметра діяльності особи (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 337—338)<sup>70</sup>.

Вказані пропозиції, вироблені в рамках реалізації Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», певним чином позначилися на змінах до Вимог щодо написання найменування. Так, у редакції Вимог, затверджених наказом Мінюсту України від 05.03.2012 № 368/5<sup>71</sup>, наведено значний перелік слів, використання яких у найменуванні особи забороняється, якщо право їхнього використання не надано відповідними актами законодавства<sup>72</sup>.

<sup>69</sup> Ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» редакції 2006 р.

<sup>70</sup> У Великій Британії (див. розд. 3.6) законодавчо встановлений перелік слів, які можуть бути застосовані лише за дозволом відповідних установ, та правил розкриття інформації про бізнес. Невиконання цих положень становить кримінальний злочин. Вказане стосується застосування слів «Британський», «Англія», «Європейський», «благодійність», «контактні лінзи», «служба з охорони здоров'я», «поліція», «політехнічний», «вагітність», «університет», «архітектор», «кредитна спілка», «ветеринарія», «ліки», «будівельне товариство» та інших.

<sup>71</sup> Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджені наказом Мінюста України від 05.03.2012 № 368/5.

<sup>72</sup> Це стосується: термінів, аббревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України; символіки тоталітарних режимів; вказівки для товариств належності до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій; слів та термінів: «кредитна спілка», «банк», «недер-

Проте значну кількість «чутливих» слів, наявних у переліку Великої Британії, не включено до Вимог до написання. Це стосується також видів діяльності, яка потребує ліцензування.

Доцільним було б ухвалити зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», які визначали б загальний принцип заборони реєстрацій найменувань юридичних осіб, що вводять в оману, та найменувань, які юридичні особи можуть використовувати лише, якщо це передбачено законодавчими актами. Потрібно і введення адміністративної та (в деяких випадках) кримінальної відповідальності у разі неправомірного застосування у найменуванні слів і термінів, які повідомляють про діяльність, здійснення якої можливо лише у передбачених законом випадках, у тому числі ліцензовану діяльність. Вказана проблема з 01.04.2004 р. була в цілому вирішена (аналогічно Положенню про фірму) для фірмових найменувань, щодо яких ст. 489 ЦК України встановлює: «правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно... не вводить в оману споживачів щодо справжньої її [фірми] діяльності».

*Реєстри найменувань.* За ст. 8 Паризької конвенції «право на фірмове найменування в усіх членах Союзу охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації...». Це положення повторює ст. 489 ЦК України. Таким чином, внесення відомостей про фірмове найменування до реєстрів не має характеру правовстановлення.

ЦК України передбачає, що відомості про фірмове найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. У 2004—2007 рр. дискутувалося питання про запровадження одночасно 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 слугувати тільки своєрідним депонуванням назв.

В європейських країнах відсутнє обов'язкове ведення реєстрів фірмових найменувань. Загальною практикою є включення за ініціативою підприємства інформації про його діяльність у місцеві відділення торгово-промислових палат чи інших об'єднань підприємств з метою інформування зацікавлених осіб.

1. Узагальнюючи наведене, зазначимо, що вирішення проблеми співвідношення охорони фірмових найменувань і найменувань юридичних осіб, на наш погляд, може відбуватись двома шляхами.

Перший — визначення найменування юридичної особи синонімом фірмового найменування та здійснення захисту найменування юридичної особи

---

жавний пенсійний фонд», «пенсійний фонд», «корпоративний інвестиційний фонд», «пайовий інвестиційний фонд» тощо; «торгово-промислова палата», «страховик», «страхова компанія», «страхова організація»; «профспілка», «організація роботодавців», «об'єднання організацій роботодавців»; «волонтерська організація»; «холдингова компанія»; «акціонерне товариство»; імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, лише якщо вони присвоєні у порядку, визначеному законом тощо.



засобами, передбаченими для інституту фірмового найменування. Вказане відповідало б традиціям охорони фірми, що здійснювалося в Україні десятки років. Тоді під час реєстрації юридичних осіб перевірка на співпадіння з назвами раніше створених осіб не повинна здійснюватися, або таке порівняння може застосовуватися лише для осіб, що зареєстровані раніше та розташовані в одному місті чи в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (район, місто). При визначенні «однаковості» (проте не «схожості») доцільно використовувати досвід Великої Британії, де основною є звукова ідентичність назв, незважаючи на організаційно-правовий статус осіб. Монопольне право на використання найменувань для певних типів юридичних осіб може бути встановлено окремо (політичні партії тощо). Заборонено використовувати інше, ніж фірмове, найменування або скорочене найменування, наведене у статутних документах.

Другий — конструювання складнішої моделі (з використанням елементів досвіду Великої Британії, де охороняються як найменування компаній (*company names*) так і бізнесові найменування (*business names*), див. розд. 3.6).

При цьому залишається реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в рамках єдиного Державного реєстру. Здійснюється перевірка з «однаковими» найменуваннями наявних компаній на звукову ідентичність для компаній, розташованих у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Право захисту такого найменування проти використання третіми особами має виникати за умови його «чутливого» використання.

Разом з найменуванням осіб можливе використання інших найменувань — фірмових — право на які виникає внаслідок «чутливого» використання. Фірмові найменування можуть не наводитись у статутних документах. Обов'язкової реєстрації чи перевірки з наявними найменуваннями юридичних осіб для фірмових найменувань не потрібно.

Законом має бути встановлено вимоги до розкриття інформації про дійсне найменування особи у разі використання фірмового найменування. Це означає наведення дійсного найменування особи та адреси листування на всіх документах, кореспонденції, вівісках, рахунках, квитанціях, де є позначення фірмового найменування <sup>73</sup>.

2. Має бути знятий критерій вирізняльності для визнання можливості правової охорони фірмових найменувань (ч. 1 ст. 489 ЦК України) як такий, що не відповідає досвіду охорони фірмових найменувань у державах-членах ЄС.

<sup>73</sup> Відповідно до *Commonhold Regulations 2004, RTM Companies Regulation 2004, Business Names Guide* та інших нормативних актів Великої Британії 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 для кожної зазначеної особи — адресу для 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 було бачити та читати.

3. Надану нами пропозицію щодо скасування резервування найменувань осіб у Державному реєстрі найменувань юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців як невідповідного досвіду більшості європейських країн (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 336—337, 340), було враховано в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва» від 21.04.2011 № 3263-VI.

4. Нормативним актом доцільно визначити, що розуміється під тотожністю.

5. Принциповим є визначення обсягу мінімального використання, з урахуванням якого надається захист проти використання третіми особами найменування особи, так і фірмового найменування.

6. Потрібним є внесення до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», які визначали б загальний принцип заборони реєстрацій найменувань юридичних осіб, що вводять в оману, та найменувань, які юридичні особи можуть використовувати лише якщо це передбачено законодавчими актами. А також введення адміністративної та, в окремих випадках, кримінальної відповідальності за неправомірне застосування таких найменувань.

Також доцільно визначити вичерпний перелік слів, що не можуть входити до найменувань осіб і фірмових найменувань, та слів, використання яких потребує дозволу.

### **6.2.3. Охорона прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності**

**Охорона прав на сорти рослин.** Аналіз відповідності регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 р. про права Спільноти та інших актів ЄС щодо охорони сортів рослин та Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі — Закон) свідчить, що в частині матеріально-правових норм законодавство України в основному відповідає положенням права ЄС. Вказане пов'язано з тим, що як регламент, так і Закон враховують вимоги Конвенції *UPOV*. Зокрема, до Закону у 2002 р. були внесені зміни у зв'язку з приєднанням України до Конвенції. Але варто вказати ряд відмінностей і доцільність внесення змін до законодавства з врахуванням практики ЄС (Капіца, Воробйов, 2005b, С. 23—27). Це стосується:

- *розширення охорони стосовно гібридів родів та видів* (не тільки гібридів першого покоління) (ст. 5 регламенту № 2100/94);
- *умов виплати роялті*. Ст. 40 Закону треба доповнити, передбачивши можливість окремого передання права вимоги на виплату роялті третій особі (ст. 3);
- *перевірки на придатність у ході експертизи*. Поняття «придатність сорту для поширення в Україні» (ст. 14 Закону) та перевірку на придатність доцільно виключити з проекту Закону як не передбачену ст. 53—55 регламенту № 2100/94;
- *можливості зміни назви сорту*. Доцільно уточнити ст. 13 Закону, передбачивши можливість зміни назви сорту та порядок такої зміни (ст. 66(1));

• *надання інформації стосовно використання сорту.* Ст. 47 Закону треба доповнити з урахуванням рішення Суду ЄС у справі C-350/00<sup>74</sup> від 10 квітня 2003 р., яким визначено, що положення п. 6 ст. 14 (3) регламенту № 2100/94 в жодному разі не можуть тлумачитись як такі, що дозволяють власникові права Спільноти на сорт рослини вимагати від фермера надати вказану інформацію, якщо немає жодних підстав вважати, що фермер використав або збирається використати для 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 ст. 14 (2) регламенту 2100/94 (рішення Суду ЄС від 10.04.03, справа C-305-00);

• *строків охорони сортів рослин.* Мінімальний строк охорони сортів рослин відповідно до Конвенції *UPOV* складає 20 років, та для винограду та дерев — 25 років. У законодавстві ЄС зазначені терміни збільшено на 5 років (ч. 1 ст. 19 регламенту № 2100/94).

Відповідно до ст. 41 Закону, строк чинності майнового права на сорт рослин дорівнює тридцять п'ять років для сортів деревних та чагарникових культур і винограду, та тридцять років — для всіх інших сортів. Таким чином, в Україні встановлено значно вищий термін охорони сортів рослин, ніж в ЄС і, відповідно, Конвенції *UPOV*. Доцільним є розгляд питання про скорочення вказаних строків до визначених регламентом № 2100/94, що пояснюється тим, що надмірні строки охорони прав на сорти рослин можуть бути додатковою перепоною для розвитку сільськогосподарського виробництва;

• *видів експертиз.* У Законі види експертиз доцільно увідповіднити зі ст. 53—55 регламенту № 2100/94 (формальна експертиза, експертиза по суті та технічна експертиза) з виділенням технічної експертизи з кваліфікаційної;

• *процедури оскарження рішень* щодо надання прав на сорт рослин. До ст. 36 Закону доцільно внести зміни, передбачивши порядок оскарження рішень щодо сорту відповідно до ст. 45, 67—73 регламенту № 2100/94;

• *процедури повернення зборів.* У ст. 56 Закону доцільно передбачити процедуру повернення зборів, сплачених понад міру, та розподіл витрат із провадження (ст. 84 регламенту № 2100/94);

• *видів зборів.* У Законі та постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» доцільно передбачити зменшення кількості зборів і увідповіднити види зборів з наведеними у ст. 112 регламенту № 2100/94 (Капіца, 2007б, С. 441—444).

В Угоді про асоціацію відсутні прямі норми зобов'язального характеру відносно охорони сортів рослин. У короткій ст. 228 «Сорти рослин» зазначено, що сторони співробітничать з метою сприяння і посилення прав на сорти

<sup>74</sup> Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 April 2003. Christian Schulin v Saatgut-Treuhandverwaltungs-gesellschaft mbH. Case C-305/00.

рослин відповідно до Конвенції *UPOV*, зокрема щодо необов'язкових винятків із прав селекціонерів відповідно до ст. 15 (2) Конвенції.

**Охорона прав на топографії напівпровідникових виробів.** Угода про асоціацію наводить норми з охорони топографій напівпровідникових виробів, що в основному повторюють положення директиви Ради від 16 грудня 1986 р. про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС). Детальний аналіз відповідності положень директиви та законодавства України наведено у (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 345—350; Капіца, 2006б. С. 434—440) та інших публікаціях.

Зазначимо, що у Угоді не наведені положення статей 3—5 (6), 8, 10 директиви стосовно виникнення прав на топографію (на користь авторів, роботодавця, сторін контракту), незастосуванні охорони, якщо заявка подано більш ніж через два роки від першого комерційного застосування топографії, вимоги щодо депонування зразку топографії, неможливості заборони комерційного використання топографії особою, яка на момент його придбання не знала, що така топографія охороняється виключним правом, наданим державою-членом ЄС; визначення об'єктів, на які не поширюється охорона; співвідношення з авторським правом тощо. Аналіз директиви свідчить, що її положення частково враховані в законодавстві України.

Не враховані такі положення як:

- охорона прав на двовимірне зображення топографії інтегральної мікросхеми авторським правом (як окремого від *sui generis* права на топографію) (ст. 10 (2) (b) директиви 87/54/ЄЕС). Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає охорону планів, креслень, що стосуються «...інших сфер діяльності». Проте, з урахуванням положень підпункту 11 ч. 1 ст. 8 цього Закону, що авторське право не поширюється на твори, які охороняються законами України про правову охорону промислової власності, доцільно уточнити можливість охорони топографій інтегральних мікросхем авторським правом;
- 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 (ст. 5 (6));
- поняття «оригінальності» інтегральної мікросхеми (ст. 2 (2));
- запровадження обмежень прав на топографію, відповідно до яких охорона не поширюється на концепції, процеси, технологію та закодовану інформацію, які втілені в топографії та є відмінними від топографії (ст. 8) тощо.

**Охорона прав на комерційну таємницю та ноу-хау.** Дослідження охорони прав на комерційну таємницю, конфіденційну інформацію в Україні привертає увагу багатьох дослідників (Г. Андрощук, А. Берлач, Т. Бегова, А. Дідук, Ю. Капіца, І. Килимник, Н. Мироненко, Ю. Назаренко, Ю. Носік, А. Подолько, О. Радутний, Н. Попова, Л. Топалова, О. Світличний, О. Чобот, Д. Юсупова та ін.). Проблематику охорони комерційної таємниці, ноу-хау в ЄС досліджували Г. Андрощук (Андрощук, Крайнев, 2000; Андрощук, 2012а, С. 26—36; Андрощук, 2012б, С. 49—58), Ю. Капіца (Капіца, 2001, С. 223—229; Капіца,

2006а, С. 16—20; Капіца, 2016b, С. 251—256) та інші фахівці. Слід також зазначити монографічне дослідження проблематики охорони комерційної таємниці Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (Правове регулювання, 2012).

Аналіз відповідності законодавства України і провідних держав-членів ЄС щодо охорони комерційної таємниці, ноу-хау виявив відсутність в Україні сучасного визначення ноу-хау, ухваленого в ЄС (Капіца, 2000, С. 181—187). До 2006 р. законами України «Про інвестиційну діяльність» (ст. 1) та «Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 1.30) було закріплено два визначення ноу-хау, які, визначаючи об'єкти, що відносяться до ноу-хау, не містили критеріїв охорони. Дослідження визначень ноу-хау міжнародними та європейськими організаціями<sup>75</sup> свідчить про відсутність уніфікування критеріїв віднесення інформації до ноу-хау; не вказано, чи є ноу-хау секретною або незагальновідомою інформацією.

Ураховуючи вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС від 14 червня 1994 р. та практику ЄС з урегулювання передання прав на ноу-хау у регламентах щодо договорів на передачу ноу-хау (1988 р.) та на передачу технологій (1996, 2004 рр.), у ході розробки проекту Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» нами було запропоновано надати у Законі визначення «ноу-хау» відповідно до визначення «ноу-хау» у регламенті № 772/2004<sup>76</sup>, що увійшло до ухваленої редакції Закону. Однак застосування вказаного визначення обмежується сферою дії Закону.

У зв'язку з цим було запропоновано також навести визначення ноу-хау у Цивільному кодексу України в розділі «Об'єкти цивільних прав» Книги І. Також у Книзі V «Зобов'язальне право», у розділі «Окремі види зобов'язань» ввести спеціальну главу «Договори на передачу 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 ЦК України. Останнє, зокрема, пропонувалося О.А. Чоботом ще у 1994 р. (Чобот, 1994).

Іншим суттєвим питанням є, чи правовий режим охорони ноу-хау тотожний, чи він відрізняється від відповідного режиму охорони комерційної таєм-

<sup>75</sup> Типовий закон щодо винаходів для країн, які розвиваються *BIRPI*, Рекомендації Організації з координації Європейської металообробної промисловості, Керівництво з вироблення договорів щодо міжнародної передачі досвіду та знань у машинобудуванні Європейської економічної комісії, Міжнародної торговельної палати тощо (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 378—379).

<sup>76</sup> Ноу-хау — інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та / або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (ст. 1 Закону, ст. 1 (1) (i) регламенту № 772/2004). Зауважимо, що у визначенні ноу-хау у регламенті вказано, що ноу-хау — це сукупність незапатентованої практичної інформації.

ниці? Питання є вельми складним і недостатньо вивченим у інших державах. Незважаючи на загальну вживаність поняття ноу-хау, його відмінності від комерційної таємниці не визначено ні в рамках багатосторонніх угод стосовно інтелектуальної власності або торгівлі, ні законами більшості країн, вони визначені 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, яка охоронялася на самому підприємстві, то ноу-хау було об'єктом торговельних угод про передання конфіденційної інформації третім особам.

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.<sup>77</sup> суд витлумачив ноу-хау як «знання, яким неможливо дати точне визначення, але які, коли використовуються у всій сукупності, після одержання їх як результату випробувань і помилок, дають можливість щось виготовити. При цьому особа, котра одержала такі знання, в іншому випадку не мала б змоги досягти комерційного успіху».

На важливість визначення ноу-хау як незагальновідомої та придатної для застосування інформації вказано у працях О.А. Чобота. Так, ноу-хау не є загальновідомим, якщо його зміст не розкритий для невизначеного кола осіб настільки, що існує можливість його самостійного використання (Чобот, 1994).

Порівняння правового режиму ноу-хау згідно з регламентами ЄС щодо договорів про передачу технологій (316/2014, 772/2004) та нерозкритої інформації (комерційної таємниці, як це визначається у законодавстві України та ЄС), визначеної Угодою *TRIPS* дає змогу встановити такі подібні та відмінні риси (Капіца, 2004b, С. 27—33):

Подібні:

- до комерційної таємниці та для ноу-хау не висувається вимога абсолютної секретності інформації. Тобто інформація має бути незагальновідомою;

Відмінні:

- особливість комерційної таємниці — це обов'язок суб'єктів права на комерційну таємницю вживати заходів щодо її захисту: до неї не повинно бути доступу на законних підставах. До ноу-хау зазначеної вимоги не висувається. Відповідно до звичаю ділового обороту у державах-членах ЄС, умови збереження конфіденційності ноу-хау встановлюються у договорі між цедентом і набувачем за угодою сторін;

- особливість ноу-хау у порівнянні з комерційною таємницею: воно має бути суттєвим для одержання відповідних результатів та описаним у достатньо повному обсязі для можливої перевірки того, як воно задовольняє критеріям секретності та суттєвості (з урахуванням особливостей передачі ноу-хау в усній формі);

<sup>77</sup> 64 F. Supp. 420, 425, 68 USPQ. 159 F. 2d 907.702 HSPQ 290 (4th Cir. 1947).



- комерційна таємниця поширюється на будь-яку інформацію, пов'язану з певним бізнесом, діяльністю підприємства. Для ноу-хау також («практична інформація») інформація має впливати з досвіду та випробувань;

- у визначенні ноу-хау була відсутня ознака комерційної таємниці «має комерційну цінність, оскільки є секретною» або «має реальну або потенційну комерційну цінність унаслідок секретності». Проте, як свідчить судова практика в державах-членах, ця 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 — це сфера їхнього обігу та види 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» (Кузьмін, 1992). Як тільки інформація, яка становить комерційну таємницю, виходить за межі підприємства та передається іншій особі, її передавання здійснюється уже за інститутом ноу-хау. У разі суперечок щодо ноу-хау сторони несуть лише цивільну відповідальність. На відміну від цього, у випадку порушення комерційної таємниці має місце кримінальна, адміністративна, а також цивільно-правова відповідальність.

Відзначимо також умовність віднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності. З цим безпосередньо пов'язано питання місця ноу-хау та комерційної таємниці (нерозкритої інформації) у цивільному законодавстві. З нашої точки зору, віднесення комерційної таємниці до ОІВ є умовним, оскільки на комерційну таємницю не можуть виникати виключні права інтелектуальної власності (Штумпф, 1978. С. 238). Будь-яка інша особа, що легітимно самостійно одержала відомості, що становлять комерційну таємницю, має право на їх використання без жодних обмежень.

У той же час робоча група з підготовки Книги IV «Право інтелектуальної власності» запропонувала включити норми щодо комерційної таємниці до цієї Книги. Цей крок був певною мірою вимушений, тому що, якщо б комерційна таємниця виявилася за межами Книги IV, її місце могла б зайняти «нерозкрита інформація», як це передбачалося у першій редакції проекту ЦК України, що спричинило б численні проблеми (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 392—393). Пропозиції, викладені вище, в певному обсязі були відображені в остаточній редакції ЦК України, підписаній Президентом України (Цивільний кодекс України, 2003). Глава ЦК щодо нерозкритої інформації була замінена гл. 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю».

Певні шляхи розмежування цих двох понять пропонує Директива 2016/943 щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання, ухвалена 8 червня 2016 р. Директива визначає, що комерційну таємницю складає як ноу-хау, так і бізнесова нерозкрита інформація. При цьому критерії охорони ноу-хау та

бізнесової інформації у директиві тотожні визначенню нерозкритої інформації Угоди *TRIPS* (Капіца, 2016b, С. 251—256). Директива, однак, не вказує відмінностей ноу-хау та бізнесової інформації як щодо переліку об'єктів, так і стосовно особливостей визначення ноу-хау регламентом № 316/2014.

З урахуванням наведеного та вимог з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також визначення комерційної таємниці як об'єкту права інтелектуальної власності ЦК України (ст. 420, гл. 46), можливими є такі напрями врегулювання охорони комерційної таємниці, ноу-хау та бізнесової інформації у законодавстві України.

Варіант перший — зазначення комерційної таємниці як об'єкту цивільних прав та доповнення гл. 15 ЦК України «Нематеріальні блага» окремою статтею «Комерційна таємниця (нерозкрита інформація)» з її визначенням відповідно до Угоди *TRIPS*, директиви 2016/943 та визначення комерційної таємниці ст. 505 ЦК України. У вказаній главі або спеціальному законі можна також викласти положення ст. 507 ЦК України стосовно інформації, створення якої потребує значних зусиль і яка надається з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки.

Необхідно виправити неправильний переклад у визначенні комерційної таємниці в Україні критерію «is not ... generally known» (не є... загально відомою) нерозкритої інформації з Угоди *TRIPS*. Замість критерію незагальновідомості у кодексі вказано «є невідомою» (ст. 505 ЦК України). Тобто вимогою є повна невідомість інформації, яка становить комерційну таємницю. Для більшості об'єктів комерційної таємниці така вимога є нереальною та робить інститут охорони комерційної таємниці вкрай обмеженим для застосування (Капіца, 2006а).

Доцільним є визначити, що до комерційної таємниці входить ноу-хау та бізнесова інформація (інформація комерційного характеру) з окресленням особливостей охорони цих об'єктів окремим законом. Замість гл. 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» доцільно подати главу «Право інтелектуальної власності на ноу-хау». Це дозволить вирішити проблему невіднесення до ОІВ бізнесової інформації (списки клієнтів тощо), запровадити в Україні передання ноу-хау на основі договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з виключенням укладання ліцензійних договорів та договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю, невластивих іншим країнам, а також сприятиме гармонізації підходів до охорони ноу-хау в СНД.

Проблемою такого підходу є те, що в ЄС механізми захисту комерційної таємниці, передбачені директивою 2016/943, повторюють з певними доповненнями механізми, визначені директивою 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності та ч. 3 гл. 9 розд. IV Угоди про асоціацію «Захист прав інтелектуальної власності». В Україні імплементація положень актів ЄС та Угоди про асоціацію з зазначеного питання здійснюється саме для об'єктів права інтелектуальної власності. Вказане вимагатиме за-

значення у ЦК України або спеціальному законі, що захист прав на бізнесову інформацію здійснюється аналогічно захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності або зазначення відповідних статей законодавства, що стосуються захисту ОІВ та мають розповсюджуватися на бізнесову інформацію.

Суттєвим також є, що одна й та сама інформація, що складає комерційну таємницю, може бути правомірно одержана різними особами. Таким чином, виникає питання про абсолютність і відносність прав на комерційну таємницю. Вказане потребує доповнення гл. 46 ЦК України (та можливих подальших редакцій стосовно бізнесової інформації та ноу-хау) положенням, що правомірне виникнення та здійснення прав на бізнесову інформацію та ноу-хау у декількох осіб за збереження ознак охороноспроможності (ч. 1 ст. 505 ЦК України та відповідні ознаки ноу-хау) не призводить до обмеження строку чинності прав на такі об'єкти (ст. 508 ЦК України).

Доцільно також ухвалити спеціальний закон щодо охорони комерційної таємниці з визначенням особливостей охорони прав на ноу-хау та бізнесову інформацію, передбачених директивою 2016/943.

Другий варіант — залишити чинну з певними змінами частину першу ст. 505 ЦК України «Поняття комерційної таємниці» з визначенням у частині другій, що до комерційної таємниці відноситься: інформація, що складає ноу-хау; інформація комерційного характеру.

При цьому треба вказати, що ноу-хау є об'єктом права інтелектуальної власності, а інформація комерційного характеру є об'єктом законодавства про інформацію. А також, що для комерційної інформації (яка відповідає ознакам, викладеним у ч. 1 ст. 505 ЦК України), застосовуються засоби захисту, визначені для комерційної таємниці. Особливості охорони комерційної таємниці встановлюються законом.

Є також варіант збереження положень чинного законодавства з віднесенням бізнесової (комерційної) інформації до об'єктів права інтелектуальної власності. Тоді залишається проблема: така інформація не є результатом творчої діяльності. Такий підхід застосовано в Угоді *TRIPS* (ч. 2 ст. 1), де нерозкрита інформація віднесена до об'єктів права інтелектуальної власності. У цьому випадку така бізнесова (комерційна) інформація може бути розглянута як географічні зазначення, торговельні марки, віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до міжнародно-правових угод. Проте для таких об'єктів обсяг права і сфера застосування є більш обмеженими ніж, наприклад, для об'єктів авторського права і суміжних прав, винаходів. Відповідно до Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності: «інтелектуальна власність» включає... всі інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій та творчій галузях» (ст. п. VIII). Таким чином, бізнесову інформацію можна розглядати як результат інтелектуальної діяльності.

Проте, з урахуванням визначення «нерозкритої інформації» у розд. II Угоди *TRIPS*, компромісу сторін розробників Угоди (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 367, 387, 391—393), а також суттєвості, на наш погляд, творчого

характеру об'єктів права інтелектуальної власності — доцільним є застосування першого підходу, викладеного вище.

Недоліком чинного законодавства також є, з нашої точки зору, не включення до національного законодавства норми Угоди *TRIPS* стосовно способів порушення прав на нерозкрити інформацію (комерційну таємницю), зокрема порушення «конфіденційних відносин» (*breach of confidence* або, інакше, — фідуціарних відносин). Про необхідність урегулювання національним законодавством відносин, коли контракт щодо збереження секретної інформації відсутній і секретність базується на конфіденційних стосунках між особами, вказує і ВОІВ у Модельних положеннях про захист від недобросовісної конкуренції. 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 було обговорено. Наприклад, між винахідником і 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. Значним кроком у зв'язку з цим було б закріплення Цивільним кодексом загальних правових основ виникнення довірчих (фідуціарних) відносин між особами та охорони інформації, про яку повідомляється за таких відносин.

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 визначення загальних принципів охорони конфіденційної інформації, подібних для усіх типів таємниць, у т. ч. інформацію, що повідомляється під час довірчих відносин. Особливості охорони окремих видів інформації можна було б конкретизувати у ЦК України, окремих законодавчих актах<sup>78</sup>. Вказаний підхід відповідав би певним традиціям українського законодавства, зокрема Закону України «Про інформацію», де було зроблено спробу дати визначення інформації, що є конфіденційною.

Враховуючи наведене вище, у Цивільному кодексі України, ст. 200 «Інформація» доцільно зазначити умови виникнення зобов'язань щодо збереження конфіденційності:

- довірчий (фідуціарний) характер стосунків між особами (вказане автор пропонував у ряді публікацій, зокрема (Капіца, 2001. С. 223—239);
- укладання договору (контракту);
- визначення інформації як конфіденційної у стосунках між суб'єктами;
- спеціальні умови щодо збереження конфіденційності для окремих видів інформації, визначених законом (персональна інформація, банківська таємниця тощо).

<sup>78</sup> Зокрема, на доцільність ухвалення Закону України «Про комерційну таємницю» вказували Г.О. Андрощук, Ю.В. Носік.

**Охорона прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів.** Питання, як повинні розподілятися майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені за рахунок бюджетних коштів, протягом останніх двадцяти років перебуває у центрі уваги авторів, наукової громадськості, є темою обговорень на семінарах і конференціях, спеціальних досліджень, проектів законодавчих актів (Капіца, 1997, С. 32—42; Капіца, 2010, С. 34—49.; Орлюк, 2006, С. 3—9; Андрюшук, 2004, С. 57—67).

При цьому провідними є дві точки зору: права інтелектуальної власності мають належати державі, або права мають належати установам та організаціям — виконавцям науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із запровадженням певного правового режиму використання таких ОІВ. Вирішення цього питання має суттєві наслідки для інноваційного розвитку України, оскільки визначає або спроможність, зацікавленість творців, наукових організацій у впровадженні нововведень або гальмування цього процесу.

В ЄС принципи розподілу прав інтелектуальної власності на ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, визначені регламентами ЄС щодо проведення Рамкових програм досліджень і розробок, а також законами держав-членів.

Крім того, суттєвим є вплив на національні законодавства «м'якого» права — Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності» та «Кодексу практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» 2008 р. та інших документів.

Принциповими питаннями, що стосуються правового режиму прав ОІВ, створеними за бюджетні кошти, є:

- закріплення майнових прав інтелектуальної власності за виконавцями досліджень;
- визначення регламентації використання «раніше створених ОІВ», що використовуються під час поточних наукових досліджень;
- визначення принципів розподілу винагороди за використання ОІВ;
- запровадження модельних контрактів із проведення НДДКР і передачі технологій, що визначають різні варіанти набуття прав інтелектуальної власності на ОІВ між науковими установами, університетами, з однієї сторони, та підприємствами-замовниками робіт або інвесторами, з другої;
- визначення договору консорціуму як правового інструменту реалізації спільних досліджень і трансферу технологій;
- визначення організаційно-правових заходів, що мають бути здійснені в наукових установах, університетах для посилення охорони ОІВ і трансферу знань тощо (розд. 4.4).

Незадовільний рівень законодавства України з урегулювання правовідносин стосовно об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, фахівці визначали ще з 1992 р.

У 1993 р. НАН України, Держіннофондом України були направлені до Кабінету Міністру України пропозиції щодо необхідності розробки спеціального нормативного акта, що визначав би правовий режим об'єктів інтелектуальної

власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів, а також огляд практики США, інших держав з регламентації вказаного питання (Капіца, 1995b). Кабінет Міністрів України розглянув пропозиції та 29 грудня 1993 р. надав доручення ДКНТ, Держіннофонду, іншим відомствам, НАН України розробити проекти нормативних актів стосовно об'єктів інтелектуальної власності, які перебувають у розпорядженні держави, державних підприємств або створені за рахунок державних коштів.

Згідно із дорученням була організована робоча група спеціалістів, яка направила до КМУ доповідну записку з переліком актів, які передбачалося розробити (лист ДКНТ України від 01.03.1994 № 1-3/74). Зокрема, вказано на 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». 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 і відомств. Структура вказаного положення та його концептуальні положення були розроблені в рамках дослідження організаційно-правових питань забезпечення передання технологій в Україні з урахуванням досвіду США, Франції, ФРН та інших країн (Капіца, 1995a).

Пропозиції робочої групи однак не призвели до ухвалення відповідних рішень. Навпаки, ситуацію погіршив типовий договір на виконання (передачу) науково-технічних робіт, що був застосований МОН України для досліджень за державними науково-технічними програмами, а також програмами Фонду фундаментальних досліджень. Положення типового договору з визначення МОН України власником результатів досліджень суперечили Закону України «Про власність», Господарському та Цивільному кодексам України та положенню про саме міністерство.

Так, за законодавством України міністерство як державна установа має майно на правах оперативного управління. П. 32 Положення про міністерство визначав, що МОН України тільки «координує діяльність щодо... прав на об'єкти інтелектуальної власності, створених повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету», а у п. 37 вказано, що міністерство «здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління».

У 1998 р. МОН України відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1441 розробив проект постанови Кабінету Міністрів «Про використання науково-технічної продукції, що одержується в результаті виконання державних науково-технічних програм». У проекті вказано, 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 МОН України. У зв'язку з багатьма зауваженнями



як з боку Мініюсту, Мінекономіки, НАН України, інших установ щодо суперечності положень проекту законодавству України, а також неврахуванням досвіду розвинутих країнах, проект постанови КМУ так і не був ухвалений.

Наслідки набуття МОН України прав на результати досліджень були мізерні. Міністерство не мало та не має змоги організовувати впровадження результатів багатьох тисяч проектів державних науково-технічних програм, права на результати яких воно отримало. ОІВ, в яких втілювалися зазначені результати, не були відображені у балансі міністерства як нематеріальні активи. З іншого боку, таке становище не сприяло повідомленню міністерству результатів досліджень виконавцями, а також спричиняло значні складнощі під час упровадження таких результатів самими виконавцями.

Питання правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, детально розглядалися під час міжнародного форуму «Підтримка винахідництва та інноваційної діяльності», що проводився Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, НАН України, Міжнародною асоціацією академій наук у Києві 20—22 травня 2003 р. із залученням фахівців країн СНД, а також експертів з європейських країн, де також було висловлено невдоволення станом справ в Україні. За ініціативою НАН України питання щодо законодавчого врегулювання використання об'єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, було внесено до Указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 № 285/2001. Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про власність» було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України 26.07.2003 (реєстр. № 2030).

Проект викликав 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 і з питань науки та освіти від 26.05.2003 № 58/456-3 зазначено, що проект Закону з деяких питань навіть погіршує наявний стан використання об'єктів інтелектуальної власності. Проект Закону позбавляв 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 визначав порядок набуття державою прав інтелектуальної власності. На відміну від положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» проект виключав 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 могло призвести до суттєвих втрат для держави внаслідок непідтримання чинності охоронних документів.

Проект передбачав уведення державної реєстрації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та їх передавання іншим особам. Однак чин-

ним законодавством України вже передбачено реєстрацію об'єктів промислової власності та договорів на їх використання тощо.

Під час доопрацювання проекту зауваження депутатів, НАН України були враховані. Новою редакцією, ухваленою Верховною Радою України 20.11.2003 Законом № 1295-IV, встановлювався правовий режим об'єктів інтелектуальної власності, що відповідав інтересам авторів і наукових установ — виконавців досліджень.

Так, держава набувала майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, створені у процесі виконання робіт, що фінансуються із залученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, якщо це передбачено договорами з виконавцями робіт, за умови, що держава бере на себе фінансування створення і введення до цивільного обороту таких об'єктів, а також на інших підставах, визначених законами України. Від імені держави стороною таких договорів мають бути органи державної влади, інші державні установи, визначені законодавством розпорядниками бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів (далі — замовники). Зазначимо, що згідно з Бюджетним кодексом України до державних замовників належать також НАН України та національні галузеві 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 та здійснюватиме заходи із забезпечення їх правової охорони, а також сплачуватиме винагороду авторам згідно із законодавством України.

Якщо згідно із договором майнові права на ОІВ належать замовнику і 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.

Аналіз наведених положень Закону та регламенту № 2321/2002 свідчив, що основні принципи Закону відповідали положенням регламенту.

На жаль, Президент України не підписав ухвалений закон. У своїх пропозиціях від 16 грудня 2003 р. він зауважив, що Закон, який надійшов на підпис, пропонує зміни до Закону України «Про власність», який є значною мірою застарілим і який, імовірно, найближчим часом утратить чинність у зв'язку з упровадженням Цивільного кодексу України. Однак Закон України «Про власність» втратив чинність лише у квітні 2007 р. та після 2003 до нього неодноразово вводилися зміни з інших питань.

У той же час було запропоновано, щоб Кабінет Міністрів України з метою приведення законодавства у сфері інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України доручив розробити законопроекти, якими можна врегулювати питання щодо прав інтелектуальної власності держави. Проте до 2012 р. це питання не було вирішено.

19 грудня 2005 р. в рамках роботи Робочої групи з питань розроблення концепції розвитку наукової сфери, утвореної за розпорядженням Президента України від 03.10.2005 № 1183/2005-рп, було розглянуто підготовлене Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України питання щодо проблем охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності в Україні. За результатами розгляду були направлені листи Робочої групи до голови Верховної Ради України В.М. Литвина (№ 1/17 від 17.01.2006) та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (№ 1/15 від 17.01.2006).

У листах зазначено, що однією з невирішених досі проблем в Україні є врегулювання відносин стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів. Наявна модель розподілу прав інтелектуальної власності між державою, організаціями-виконавцями робіт і творцями гальмує впровадження нововведень, а також потребує адаптації до законодавства ЄС. Вказано, що законом України «Про внесення змін до Закону України «Про власність» від 20.11.2003 р. № 1295-IV це питання було в цілому вирішено. Враховуючи, що в 2005 р. до Закону України «Про власність» вже були внесені зміни і питання про його скасування не розглядається, а також нагальну необхідність ухвалення було запропоновано знову розглянути проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про власність», а також зміни до нього, схвалені Робочою групою.

Протокольним рішенням Робочої групи від 19.12.2005 р. було вирішено звернутися до Президента України з проханням видати (до врегулювання законом питань набуття державою майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, отримані за рахунок коштів державного бюджету) Указ щодо прискорення комерціалізації таких об'єктів. Розроблений проект Указу визначав, що обов'язковими умовами договорів на виконання робіт, які фінансуються із залученням коштів державного бюджету, державних цільових фондів, та укладаються з виконавцями органами державної влади, іншими державними установами, визначеними законодавством розпорядниками бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів (замовники), а також договорів між виконавцями робіт та авторами ОІВ є:

- визначення сторони, яка набуватиме майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, створені із залученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, здійснюватиме заходи із забезпечення правової охорони цих об'єктів і сплачуватиме винагороду їхнім творцям згідно з законодавством України;

- зобов'язання сторін щодо вчинення дій, пов'язаних з використанням і передаванням набутих прав на ці об'єкти.

Набуття замовниками майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання робіт, які фінансуються із залученням коштів державного бюджету та державних цільових фондів, здійснюється, якщо це передбачено договорами з виконавцями робіт і творцями об'єктів права інтелектуальної власності, за умови, що держава бере на себе

фінансування, створення й уведення до цивільного обороту таких об'єктів, а також на інших підставах, визначених законами України. Якщо згідно із договором майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності належать замовнику та відповідно до законодавства набуття права на такі об'єкти засвідчується охоронним документом, договором може бути передбачено подання замовником заявки на одержання охоронного документа на ОІВ. У разі неподання замовником заявки у встановлений законом строк право на подання заявки набуває виконавець. Замовники здійснюють облік майнових прав на ОІВ, що належать державі. Набуття прав інтелектуальної власності та вчинення дій, пов'язаних з їх використанням, здійснюються замовниками та / або визначеними ними державними установами і / або підприємствами.

Певним кроком у вирішенні проблеми став Закон України «Про наукові парки» (2009). Відповідно до ст. 17 Закону майнові права на технології та об'єкти, створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та / або його партнерів, крім певних обмежень. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, що створила науковий парк, може обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на використання і розповсюдження технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням державних коштів, у разі, якщо технологію та / або об'єкт права інтелектуальної власності: віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави; визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах; доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів.

Вказані норми відносно сфери національної безпеки та доведення до реалізації виключно за рахунок державних коштів повторюють раніше запропоновані норми вищезазначених проектів законів. Щодо обмеження, пов'язаного з використанням у публічних інтересах — його реалізація вимагала визначення відповідної процедури, а також поняття «публічний інтерес». Також треба зазначити, що положення Закону стосуються тільки проектів наукового парку.

У рамках робіт з адаптації законодавства України були здійснено порівняння правового режиму ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, в Україні і положень регламенту № 2321/2002 про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів у реалізації Шостої рамкової програми (2002—2006) ЄС і розповсюдження результатів досліджень, а також аналогічних актів, що стосуються П'ятої, Сьомої рамкових програм, модельного контракту Європейської комісії. Загальний висновок засвідчив суттєву невідповідність національного законодавства стандартам ЄС (Капіца, 2005а, С. 72—76; Право інтелектуальної власності, 2006. С. 400—415).

У 2011 р. у ході розробки робочою групою нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Попович, Капіца, 2012, С. 32—39) автором були підготовлені доповнення Закону положеннями, що стосуються розподілу майнових прав на ОІВ, створені за рахунок бюджетних коштів (до ст. 42).

Були враховані положення регламентів ЄС з проведення Рамкових програм досліджень та розробок, а також досвід ухвалення та реалізації Закону Бай-Долі у США (розд. 4.4). Проект змін передбачав, що майнові права інтелектуальної власності на ОІВ, створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, належать установам та організаціям — виконавцями вказаних робіт з урахуванням особливостей, визначених ст. 429, 430 ЦК України. Визначено випадки, коли такі права набувають головні розпорядники коштів (для ОІВ, що віднесені до державної таємниці тощо).

При цьому визначено процедуру набуття органами державної влади, іншими установами — головними розпорядниками коштів майнових прав інтелектуальної власності. Так, Виконавець НДДКР протягом одного місяця від дати одержання від творця повідомлення про створення об'єкта права інтелектуальної власності, направляє замовнику (головному розпоряднику коштів) повідомлення про створений під час виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи об'єкт права інтелектуальної власності, що розкриває його суть достатньо чітко і повно. Замовник протягом трьох місяців від дати одержання від виконавця повідомлення повинен: укласти з виконавцем договір щодо набуття Замовником майнових прав інтелектуальної власності; для об'єктів права інтелектуальної власності, набуття права на які засвідчується охоронним документом, подати заявку на отримання вказаних охоронних документів або ухвалити рішення про збереження вказаної інформації про цей об'єкт як конфіденційної.

У цей же строк Замовник повинен врегулювати питання укладання з творцем письмового договору щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності об'єкта права інтелектуальної власності або іншої вигоди, що може бути одержана від використання вказаного об'єкта. Якщо замовник не виконає зазначених вимог у встановлений строк, дії, визначені вказаною частиною цієї статті, з забезпечення правової охорони зазначених об'єктів права інтелектуальної власності, здійснює виконавець, до якого переходять усі майнові права на створений об'єкт права інтелектуальної власності.

Таким чином, ці положення пропонували вирішення проблеми, коли державний орган як набувач майнових прав інтелектуальної власності не здійснював заходи з охорони ОІВ, подання заявок, виплати винагороди творцям, а також облік ОІВ як нематеріальних активів. Окрім того, відповідно до практики ЄС та США запропоновано, що виконавці робіт зобов'язані надати головному розпоряднику коштів, що здійснює фінансування досліджень, безоплатну ліцензію на використання вказаних об'єктів права інтелектуальної власності з метою виконання державного замовлення або для здійснення функцій державного управління.

У 2012 р. питання, пов'язані з розподілом прав, почали розвиватись досить драматично. Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від (03.07.2012 № 10686), який передбачав посилення адміністративного впливу на передання технологій з заміною чинної компетенції органів державної влади та Національної і галузевих академій наук. Наукові установи, організації, вищі навчальні заклади, де було створено технологію, мали інформувати уповноважений орган (МОН України) про створені технології з правом обмеження з боку уповноваженого органу майнових прав на використання і розпорядження технологією. За проектом Закону обмеження прав могло бути здійснено, якщо технології віднесено до сфери національної безпеки і оборони, визнано такими, що повинні використовуватися в публічних інтересах, доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок бюджетних коштів. За повного обмеження прав розпорядження ними має здійснювати уповноважений орган (ст. 11).

Потрібно вказати, що закон не визначав порядок поведінки уповноваженого органу з технологіями, права на які обмежено. Закон також не визначав поняття «публічні інтереси», що створювало можливість віднесення до «публічних інтересів» будь-яких технологій і відповідного обмеження прав на них. Відсутній був порядок обмеження прав і випадки, в яких права обмежуються, що дозволяло здійснювати обмеження на будь-які технології. Також ці положення суперечили Закону України «Про державну таємницю» стосовно порядку обмеження прав на інформацію, що визначається державною таємницею. Замість наявної системи обмеження прав державними експертами та діяльності суб'єктів режимно-секретної діяльності запропоновано, щоб обмеження прав здійснював уповноважений орган. Унаслідок цього замість набуття прав на інформацію, що становить державну таємницю (технології, їхні складові) тими державними органами, які здійснюють фінансування відповідних робіт (Міністерство оборони України, Генеральний штаб, СБУ тощо), розпоряджатися такою інформацією з урахуванням повного у випадку державної таємниці обмеження прав мало МОН України. При цьому проект Закону не визначав порядок, умови, строки обмеження прав.

Викладені положення суперечили як чинному законодавству України, так і досвіду вирішення аналогічних питань в ЄС, країнах СНД, США. У країнах ЄС, зокрема Великій Британії, у США, деяких країнах СНД у випадках, коли технології, об'єкти права інтелектуальної власності створюються під час оборонного замовлення, їх віднесено до сфери національної безпеки або вони стосуються певних значущих для населення галузей, є практика закріплення прав на такі об'єкти за відомствами, державними установами, які фінансують створення таких технологій і проведення НДДКР. Водночас на рівні законодавчого акта детально визначені зобов'язання відомств щодо ліцензування технологій, їхня відповідальність за ефективне використання отриманих результатів.

Таким чином, наведені вище положення законопроекту закладали фактично механізм *вилучення створених технологій у наукових установ і вищих навчальних закладів із відсутністю механізмів щодо комерціалізації таких технологій.*



Вказане було викладено у листі НАН України від 15.08.2012 р. до Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. За підтримки Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також Держінформнауки України пропозиції до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Центра інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України були використані у ході підготовки законопроекту № 10686 до другого читання (ст. 11 у новій редакції).

Зазначимо, що вирішення цього питання тривало в Україні з 1993 до 2015 р. — двадцять два роки за незацікавленості органів влади у запровадженні регулювання, яке б відповідало сучасним вимогам, за умов відсутності заходів з використання об'єктів права інтелектуальної власності, права на які набувалися органами влади.

Після ухвалення нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 2 жовтня 2012 р. актуальним стало запровадження нового режиму розподілу прав для всіх об'єктів права інтелектуальної власності, а не лише на ОІВ, що є об'єктом технології або її складовою.

З цією метою ми запропонували викласти ч. 2 ст. 42 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 64 редакції цього Закону 2015 р.) у такій редакції: передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання зазначених об'єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо передання прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їхніх складових.

Нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» було ухвалено 26.11.2015 р.

Таким чином режим розподілу майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створюються під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок бюджетних коштів, на цей час відповідає принципам регламентів ЄС щодо Рамкових програм досліджень, у тому числі регламенту 1290/2013, яким визначено правила участі та розповсюдження результатів у програмі «Горизонт 2020» — Рамковій програмі досліджень та інновацій (2014—2020), а також Закону США (Закону Бай-Доли) № 96-517 від 12.12.1980.

Водночас законодавство України, що визначає особливості використання ОІВ, створених за рахунок бюджетних коштів, не є повним, не враховує суттєві елементи політики ЄС стосовно передання знань і положення актів провідних країн, зокрема США, щодо надання ліцензій на використання ОІВ, права на які передані органам державної влади. Суттєвою перешкодою діяльності наукових установ в Україні є неможливість укладати договори про спільну діяльність із партнерами для комерціалізації результатів НДДКР та залучення додаткового фінансування, а також відсутність можливості укладання договорів консорціуму без утворення юридичної особи для реалізації проєктів

трансферу технологій. Це пов'язано з обмеженням права бюджетних установ укладати договори про спільну діяльність (Інноваційна Україна, 2015. С. 262—264).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, укладання таких договорів потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мін'юстом і рішення Кабінету Міністрів України. Вказане призвело до фактичного неукладання таких договорів бюджетними установами. Також положення гл. 77 «Спільна діяльність» ЦК України не враховують повною мірою сучасну правову практику ЄС і держав-членів ЄС щодо укладання договорів з проведення спільних досліджень та спільної діяльності з трансферу технологій відповідно до регламенту № 1290/2013, модельних контрактів, упроваджених у Великій Британії, ФРН, інших країнах (розд. 4.4).

Також норми гл. 77 ЦК України спрямовані на врегулювання перш за все договору про спільну діяльність з об'єднанням вкладів, що не застосовується для здійснення спільних досліджень в ЄС і США. Законодавство України не передбачає можливості укладання договору консорціуму без утворення юридичної особи, що є однією з провідних правових форм реалізації проектів в ЄС. Вказаний тип договорів широко застосовується в державах-членах ЄС та у ході виконання програми «Горизонт 2020» (Капіца, 2016с, С. 77—79). Зокрема, такі договори не передбачають об'єднання вкладів учасників і забезпечують виконання спільних наукових досліджень і реалізацію проектів з трансферу технологій із підприємствами, де кожен з учасників здійснює фінансування витрат за договором за рахунок власних коштів або коштів, отриманих для вказаної діяльності від третіх сторін та інших учасників договору про спільну діяльність.

У 2015 р. у рамках роботи над новою редакцією Закону України «Про інноваційну діяльність» робочою групою, до якої входили фахівці МОН України, Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України та інших установ НАН України, НАПрН України, вищих навчальних закладів, було запропоновано, що окремий розділ проекту має бути присвячений питанням публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері з вирішенням проблеми укладання договорів про спільну діяльність.

Треба також вказати на відсутність на державному рівні модельних застережень з набуття та використання прав інтелектуальної власності на ОІВ, які створюються за договорами з підприємствами для різних варіантів здійснення таких договорів. Відсутня практика визначення у договорах на проведення НДДКР та про передачу технологій «раніше створених ОІВ» та режиму їх використання для виконання робіт. Для органів державної влади, які набувають права інтелектуальної власності у визначених законодавством випадках (дослідження у галузі оборони тощо), відсутнє врегулювання питань надання виключних та невиключних ліцензій та їхніх зобов'язань щодо комерціалізації вказаних ОІВ.

Лише в деяких наукових установах, наприклад, системи НАН України упроваджено принципи розподілу роялті та інших надходжень від

використання ОІВ між творцем, відділом, де він працює та установою і визначені загальні розміри виплати винагороди творцям службового ОІВ.

Відсутнє вирішення організаційних та фінансових питань діяльності структурних підрозділів із питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, утворення яких для вищих навчальних закладів та наукових установ академій наук було передбачено ст. 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», а саме:

- достатнього фінансування для укомплектування підрозділів кваліфікованим персоналом;
- системи державного замовлення на підготовку кадрів у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій для бюджетних наукових установ з урахуванням значних коштів, що вимагають за таку підготовку навчальні заклади;
- системи підвищення кваліфікації фахівців, постійного обміну досвідом, методичного забезпечення;

У наукових установах, вищих навчальних закладах, окрім системи НАН України <sup>79</sup>, переважно відсутня політика або рекомендації щодо створення, охорони та використання ОІВ як внутрішніх актів наукових установ і вищих навчальних закладів. Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 995, орієнтоване на центральні органи виконавчої влади та не повною мірою відображає специфіку роботи установ, які безпосередньо виконують роботу з охорони інтелектуальної власності та трансферу знань.

Враховуючи наведене, актуальним є:

- визначення принципів ліцензування об'єктів права інтелектуальної власності, права на які передані органам влади, зокрема порядку надання невиключних та виключних ліцензій;
- визначення у договорах на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт умов використання раніше створених результатів, ОІВ, що використовуються для проведення НДДКР (Капіца, 2005a);
- розробка примірних умов контрактів стосовно набуття прав на ОІВ і використання ОІВ та різних варіантів відносин між науковими установами, вищими навчальними закладами та підприємствами під час виконання наукових досліджень і передавання технологій;
- внесення змін до гл. 77 ЦК України, Закону України «Про інноваційну діяльність», Закону України «Про управління об'єктами державної власності»

---

<sup>79</sup> Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

стосовно можливості науковим установам та вищим навчальним закладам укладати договори про спільну діяльність та угоди консорціуму для проведення НДДКР, інноваційної діяльності та трансферу технологій без додаткових погоджень чи отримання дозволу на укладання;

- розробка в наукових установах і вищих навчальних закладах положень і керівництв з охорони інтелектуальної власності та передання технологій з визначенням стимулів для працівників, що створюють об'єкти права інтелектуальної власності, принципів розподілу роялті та інших доходів за використання ОІВ між творцями, науковим підрозділом, де вони працюють та науковою установою; визначення політики стосовно ліцензування, створення спін-оффів; умов передачі майнових прав інтелектуальної власності; вимог стосовно діяльності підрозділів з охорони інтелектуальної власності та передачі технологій;

- визначення відсотка винагороди, що має виплачуватися творцям за комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, від сум роялті та інших надходжень за використання ОІВ, а також у разі власного випуску продукції<sup>80</sup>;

- запровадження єдиної політики стосовно відкритого доступу до наукових публікацій в Україні та використання ліцензій відкритого доступу з розробкою на урядовому рівні відповідних рекомендацій тощо<sup>81</sup>.

## Висновки

1. Розглядаючи проблематику наближення законодавства України з охорони прав інтелектуальної власності до *acquis* ЄС, зазначимо, що найактуальнішим питанням є визначення ступеня його наближення. Різні вимоги Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини, Угоди про партнерство та співробітництво, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» та зниження вимог щодо наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію призводять до необхідності політичного вирішення цього питання.

---

<sup>80</sup> Відзначимо, що постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» від 04.06.2008 визначено мінімальні ставки винагороди, що дорівнюють відсоткам доходу, одержаного від реалізації продукції, та які включають винагороду як авторів технологій, так і осіб, які здійснюють їх трансфер. Таким чином, вказані виплати не поширені на всі інші ОІВ, що не складають технологію, зокрема винаходи та корисні моделі, об'єктом яких є продукт (пристрій, речовина тощо). Також постанова не визначає власне мінімальний відсоток винагороди, що має сплачуватися автору технології.

<sup>81</sup> Зазначені вище пропозиції наведені у Рекомендаціях «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю», підготовлених Університетом Тарту та Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України (авт. Келлі А., Капіца Ю., Українські К., Шахбазян К., 2016. 23 с.). Режим доступу: [http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4\\_2016.pdf](http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4_2016.pdf)

Ураховуючи створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, чинний сталий механізм наближення законодавства для країн Європейської асоціації вільної торгівлі, а також значно вищі вимоги з наближення законодавства Угоди про асоціацію для ряду напрямів Угоди у порівнянні зі сферою інтелектуальної власності, доцільно розглядати проблематику наближення законодавства у вказаній сфері, як це визначено Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» з утворенням ефективного механізму відображення у національному законодавстві положень нових актів ЄС та врахування у судовій практиці рішень Суду ЄС.

2. Результати порівняльних досліджень законодавства України та *acquis* ЄС у сфері інтелектуальної власності свідчать про низку положень, які треба відобразити у законодавстві України.

Загальну оцінку відмінності законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності наведено автором у таблиці відповідності законодавства України та ЄС (Капіца, 2006е, С. 56—57). Детальні пропозиції наводились у планах-графіках адаптації законодавства, наукових публікаціях (Капіца, 2006б, С. 434—444 тощо).

З урахуванням розвитку законодавства ЄС у 2006—2016 рр., вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у цьому виданні означено напрями змін законодавства України відповідно до законодавства ЄС, що стосуються: охорони авторського права і суміжних прав (охорона комп'ютерних програм, баз даних, право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права; мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція; право слідування; авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві; охорона «сирітських» творів; колективне управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав; охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі); охорони прав на об'єкти промислової власності (винаходи у галузі біотехнології; винаходи, пов'язані з комп'ютером; додаткова охорона лікарських засобів; охорона прав на корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, фірмові найменування); охорони прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності (сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця та ноу-хау, об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів).

Суттєвим є врахування досвіду охорони прав інтелектуальної власності провідних держав-членів ЄС у напрямках, де гармонізацію законодавства не було здійснено або завершено: охорона корисних моделей, винаходи, пов'язані з комп'ютером тощо.

Зміни законодавства України щодо охорони винаходів також пов'язані з тим, чи буде ухвалено політичне рішення щодо приєднання України до Європейської патентної конвенції, що для країн Центральної та Східної Європи було обов'язковою умовою ширшої інтеграції з ЄС та вступу до ЄС. Вказане вже реалізовано, зокрема Молдовою.

Практика охорони корисних моделей і промислових зразків в Україні свідчить про значні складнощі у правозастосуванні щодо зловживань у

провадженні митних заходів, обходу патентів на винаходи, та пов'язано як з відсутністю кваліфікаційної експертизи для видачі охоронних документів, так і низькими критеріями патентоздатності.

Зазначене свідчить про неодмінну умову наближення законодавства — урахування рівня правової культури та запровадження механізмів (зокрема, наявних у ФРН стосовно охорони корисних моделей), що протидіють використанню охоронних документів на вказані об'єкти недобросовісно.

3. Суттєве значення для наближення законодавства має сприйняття підходу ЄС до підготовки та оцінки ефективності ухвалених актів. Це передбачає:

- підготовку Зелених книг, концепцій розвитку законодавства;
- запровадження широкого обговорення концептуальних напрямів змін законодавства та проектів законодавчих актів, підготовка узагальнень зауважень, та пропозицій і висновків щодо результату обговорень;
- запровадження моніторингу ефективності застосування ухвалених актів шляхом організації спеціальних досліджень незалежними установами та організаціями; визначення для чинних актів строків підготовки звітів щодо їхньої імплементації та застосування, а також підготовки можливих змін до законодавства з урахуванням практики застосування.

Важливим для запровадження ефективної системи законодавства є розвиток діяльності незалежних установ та організацій з моніторингу та оцінки застосування законодавства; підготовка періодичних звітів, Білих книг, що, зокрема, здійснювалося у певні роки Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (Біла книга, 2008) та зацікавленими фахівцями (Біла книга-2, 2008).

## ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Андрощук Г.О. (2004). Регулювання прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок державних коштів: зарубіжний досвід. *Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності*: Матеріали. 8-ої Міжнарод. наук.-практ. конф. (Алушта, 6—11 верес. 2004 р.). С. 57—67.

Андрощук Г. (2012a). Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 5 (67). С. 26—36.

Андрощук Г. (2012b). Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 6 (68). С. 49—58.

Андрощук Г.А., Крайнев П.П. (2000). Экономическая безопасность предприятия. Защита коммерческой тайны. Киев: Ин Юре, 400 с.

Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти; упоряд. Г.О. Андрощук [та ін.] ; заг. ред. В.І. Полохала. Київ: Парламентське вид-во, 2008. 448 с.

Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / упоряд. Дем'яненко О.В., Доровських А.В., Кулаков С.А., Лі А. Київ: Парламентське вид-во, 2008. 246 с.

Горка М. (1998). Розвиток законодавства з метою вступу до ЄС: приклад Польщі. *Український правовий часопис*. № 2. С. 26—30.

Дорошенко О., Щукіна К. (2009). Структура комерційного найменування. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 3. С. 43—52.



Дроб'язко В.С. (2008). Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти. Київ: Лазурит-Поліграф. 132 с.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 334 с.

Капица Ю.М. (1995а). Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. Киев: Випол. 70 с.

Капица Ю.М. (1995b). Питання організаційно-правового забезпечення передачі технологій в Україні: Автореф. дис...канд. юрид. наук. Київ. 19 с.

Капица Ю.М. (1997). Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством. *Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы: Материалы между. сем.* Киев. С. 32—42.

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

Капица Ю.М. (1999). Питання розробки Концепції адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу. *Європа на порозі нового тисячоліття:* Матеріали міжн. конф. Київ. С. 68—70.

Капица Ю.М. (2000). Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в Україні. *Реферативний огляд чинного законодавства України.* Київ: Київський регіональний центр Академії правових наук України. С. 175—199.

Капица Ю.М. (2001). Питання вдосконалення законодавства України з охорони ноу-хау, конфіденційної та нерозкритої інформації відповідно до міжнародно-правових норм. *Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / за ред. проф. А. Довгерта.* Київ: Український центр правничих студій. С. 223—239.

Капица Ю. (2004а). Проблеми правової охорони конфіденційної інформації. *Інтелектуальна власність.* № 2. С. 21—29; № 3. С. 27—33.

Капица Ю.М. (2004b). Правова охорона баз даних у Європейському Союзі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин.* Вип. 48, ч. 1. С. 139—144.

Капица Ю. (2005а). Врегулювання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів. *Право України.* № 3. С. 72—76.

Капица Ю. (2005b). Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. *Право України.* № 1. С. 66—70.

Капица Ю. (2005c). Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн. *Підприємництво, господарство і право.* № 12. С. 17—21.

Капица Ю. (2005d). Правове регулювання використання фірмових найменувань в іноземних державах. *Підприємництво, господарство і право.* № 11. С. 90—95.

Капица Ю.М. (2005e). Правова охорона торговельних марок в Європейському Союзі та питання вдосконалення законодавства України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин.* Вип. 55, ч. 2. С. 95—103.

Капица Ю.М. (2005f). Питання адаптації законодавства з охорони комп'ютерних програм України до законодавства Європейського Союзу. *Актуальні проблеми міжнародних відносин.* Вип. 53, Част. II. С. 102—106.

Капица Ю. (2006а). Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні. *Підприємництво, господарство і право.* № 11. С. 16—20.

Капица Ю.М. (2006b). Интеллектуальная собственность. *Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire.* Державний департамент адаптації законодавства. 2005 р. Київ: Ніка-Прінт. С. 434—444.

Капіца Ю.М. (2006с). Міжнародно-правові зобов'язання України у сфері реалізації прав інтелектуальної власності. *Зовнішня торгівля: право та економіка*. № 5 (28). С. 65—69.

Капіца Ю.М. (2006d). Питання реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Вип. 62, ч. 2. С. 187—197.

Капіца Ю.М. (2006е). Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. № 9. С. 56—67.

Капіца Ю.М. (2007). Інтелектуальна власність. *Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire**. Державний департамент адаптації законодавства. Київ: Ніка-Прінт. С. 132—135.

Капіца Ю.М. (2010). Проблеми розподілу прав інтелектуальної власності між міністерствами, організаціями-виконавцями та творцями під час виконання НДДКР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. *Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності*: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. Київ: Лазурит-Поліграф. С. 34—49.

Капіца Ю.М. (2011). Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. *Право України*. № 3. С. 92—100.

Капіца Ю.М. (2015). Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід. *Наука України у світовому інформаційному просторі*. Вип. 11. Київ. С. 45—55.

Капіца Ю.М. (2016а). Вдосконалення охорони авторського права у бібліотечній діяльності в Україні з врахування практики Європейського Союзу. *Матеріали міжнар. конф. «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»*. С. 454—458.

Капіца Ю.М. (2016b). Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрямки вдосконалення законодавства України. *Право та інновації*. № 1. С. 251—256.

Капіца Ю.М. (2016с). Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності. *Юридична Україна*. № 3—4. С. 98—102.

Капіца Ю.М. (2016d). Єдиний Європейський патент та нові можливості патентування в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 2 (88). С. 17—27.

Капіца Ю.М. (2016е). Публічно-приватне партнерство у сфері інновацій в Україні: існуючі обмеження та напрямки правового регулювання. *Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні*: Матеріали VIII Міжнарод. бізнес-форуму (Київ, 17 берез. 2016). С. 77—79.

Капіца Ю.М. (2016f). Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Вип. 127, Ч. 1. С. 80—86.

Капіца Ю.М. (2016g). Реформування національного законодавства з охорони інтелектуальної власності відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. *Право України*. № 11. С. 118—123.

Капіца Ю.М. (2016h). Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 5(91). С. 49—57.

Капіца Ю.М. (2016і). Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права. *Юридична Україна*. № 5—6. С. 74—79.

Капіца Ю.М. (2016j). Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Вип. 127, Част. II. С. 82—89.

Капіца Ю.М. (2017a). Acquis ЕС и положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере интеллектуальной собственности. *Leges si Viata*. Mai 2017. С. 63—66.

Капіца Ю. (2017b). Питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. *Visegrad Journal on Human Rights*. № 1, Part 2. Р. 90—95.

Капіца Ю. (2017c). Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Visegrad Journal on Human Rights*. № 2, Part 1. Р. 88—93.

Капіца Ю.М., Воробйов В.П. (2005a). Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі. *Часопис Хмельницького університету управління та права*. Вип. 4/2005. С. 73—77.

Капіца Ю., Воробйов В. (2005b). Питання адаптації законодавства України з охорони сортів рослин до законодавства ЄС. *Юридична Україна*. № 11. С. 23—27.

Капіца Ю., Воробйов В. (2008). Охорона корисних моделей в Європейському Союзі й Україні. *Підприємництво, господарство і право*. № 12. С. 26—29.

Капіца Ю.М., Ступак С.К. (2004). Прокат та право позички в Європейському Союзі та Україні. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Випуск 47. Част. 1. С. 111—117.

Капіца Ю., Ступак С. (2006a). Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві. *Юридична Україна*. № 8. С. 8—12.

Капіца Ю., Ступак С. (2006b). Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини*. № 34. С. 96—99.

Капіца Ю.М., Ступак С.К. (2008). Строки охорони авторського права та суміжних прав у міжнародному праві, праві ЄС та Україні. *Зовнішня торгівля: право та економіка*. № 6 (41). С. 150—154.

Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. (2012). Авторське право і суміжні права в Європі. Київ: Логос. 692 с.

Капіца Ю.М., Рассомахіна О.А., Шахбазян К.С. (2012). Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. *Інформація і право*. № 3 (6). С. 129—140.

Капіца Ю., Шахбазян К. (2005). Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському Союзі та за законодавством України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 1 (26). С. 19—25.

Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. (2007). Проблеми охорони винаходів, пов'язаних з комп'ютером в праві Європейського Союзу та України. *Приватне право і підприємництво*. Вип. 6. С. 219—223.

Комзюк Л.Т. (2011). Гармонизація охорони прав на бази даних в процесі європейської інтеграції. *Альманах цивилістики*. Вип. 4. С. 401—413.

Кох Інгер. (2011). Питання гармонізації законодавства України з охорони інтелектуальної власності з Європейською патентною конвенцією. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ: Фенікс. С. 271—293.

Кравчук І.В., Парапан М.В. (2005). Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Центр європейського та порівняльного права. Київ: Слово. 320 с.

Крижна В. (2008). Комерційне найменування — ім'я суб'єкта підприємництва чи його комерційний псевдонім? *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 5 (43). С. 16—20.

Кузьмин Э.А. (1992). Правовая защита коммерческой тайны. *Правоведение*. № 5. С. 45—53.

Лукич Радомир. (1981). *Методология права*. Москва: Прогресс. 303 с.

Матриці показників ефективності наближення законодавства України до законодавства ЄС. *Український правовий часопис*. 2004. № 5 (10). 185 с.

Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження (2005) / за ред. А. Мазура. Київ: АТКА-Н. 832 с.

Муравйов В. (2015). Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Віче*. № 8. С. 7—15.

Орлюк О. (2006). Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 4. С. 3—9.

Петров Р., Головкин-Гавришина О., Кузьо М., Черніков Д. (2015). Інституційне та правове забезпечення європейської інтеграції України: виклики та завдання. Київ. 32 с. URL: <http://www.fes.kiev.ua> (дата звернення: 01.07.2017).

Податкові аспекти права СОТ та *acquis* ЄС / за ред. С. Шевчука. Харків: Консум, 2004. 958 с.

Попович О.С., Капіца Ю.М. (2012). Нормативно-правове поле науки потребує істотного вдосконалення: до прийняття змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». *Наука та наукознавство*. № 4. С. 32—39.

Порівняльне дослідження правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: Звіт про виконання другого етапу робіт (січень—березень 2004 р.) (2004) / Кер. авт. кол. Ю.М. Капіца. Міністерство юстиції України. Центр європейського та порівняльного права. Київ. 169 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України (2006) / за ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. Київ: Слово. 1104 с.

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади. (2010) / за ред. О.П. Орлюк. Київ. 464 с.

Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку. (2012) / НДІ ІВ НАПрНУ, за заг. ред. Н.М. Мироненко. Київ: Інтерсервіс. 396 с.

Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні (комплексне порівняльно-правове дослідження) (2005) / за ред. І. Грицяка. Київ: АТКА-Н. 656 с.

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 217-р.

Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права»: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 43. Ст. 214.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 151-р.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 90-р.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 821-р.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 № 408-р.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 1196-р.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від від 17.08.2011 № 790-р.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 № 156-р.

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847. *Офіційний вісник України*. 2014. № 77. ст. 2197.

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847. *Офіційний вісник України*. 2014 р. № 3. ст. 197.

Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496. *Офіційний вісник України*. 1999. № 33. С. 168.

Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України. *Офіційний вісник України*. 2000. № 39. С. 2.

Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС: розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 164-р.

Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні (2005) / за ред. В. Колодія. Київ: Ніка-Прінт. 764 с.

Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства України (2002) / за ред. С. Шевчука. Харків: Консум. 912 с.

Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України (2005) / за ред. С. Голова. Київ: АРТ-МЕДІА. 584 с.

Скакун О.Ф. (2000). Теория государства и права. Харьков: Консум. 704 с.

Стефанчук М.О., Давид Л.Л. (2014). Цивільно-правова охорона та захист на комерційне (фірмове) найменування. *Право і суспільство*. № 1—2. С. 51—53.

Тверезенко О.О. (2006). Охорона географічних позначень. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України* / за ред. Ю.М. Капіци. Київ: Слово. С. 311—319.

У Мінекономрозвитку презентували проект «Цифрової адженди України — 2020». 09.12.2016. Офіційний сайт Мінекономрозвитку України / Прес-служба Мінекономрозвитку. URL: <http://www.me.gov.ua>

Цивільний кодекс України. *Голос України*. 12, 13 березня 2003 р.

Чобот О.А. (1994). «Ноу-хау» та договір на його передачу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків. 24 с.

Шемшученко Ю. (2003). Теоретические проблемы гармонизации законодательства Украины с европейским правом. *Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы*. Київ: Юринком Інтер. С. 35—40.

Штумпф У. (1978). Договор на передачу ноу-хау. Москва: Прогресс. 369 с.

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. L311. p. 2. 23.12.1995.

ACTA before the European Parliament. 03.07.2012 URL: <http://www.europarl.europa.eu> (Last accessed: 01.06.2017).

Agreement on the European Economic Area. *OJ L* No. 1, 03.01.1994. p. 3. URL: <http://eur-lex.europa.eu/>



ALLEA Statement «On Grace Period». Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities. 2013.

Bulgaria. 2005 Comprehensive Monitoring Report. Brussels, 25 October 2005. *COM* (2005) 534 final. P. 75.

Business Names Guide /United Kingdom Company Laws and Regulations Handbook, 2012. P. 97—108.

Commission Regulation (EC) No. 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 L* 431, 30.12.1994, P. 8.

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 concerning the entry into Community and the export and re-export from the Community of goods infringing certain intellectual property rights, *OJ L* 133, 17.06.1995, P. 2.

Commission Regulation (EC) No. 2549/1999 of 2 December 1999, *OJ L* 308, 02.12.1999, P. 16.

Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania: Communication from the Commission Brussels, 25 October 2005. *COM* (2005) 534, 25.09.2005.

Digital Millennium Copyright Act Public Law 105-304-Oct. 28, 1998.

EFF takes Viacom to task over YouTube takedown. 18.07.2007. URL: <https://www.eff.org/press/mentions/2007/07/18-49> (Last accessed: 01.07.2017).

EuropeAid/125947/C/SER/MD. Support for the Implementation of Agreements between the Republic of Moldova and the European Union.

Gerbrauchsmustergesetz (1986) [GebrMG] [Utility Model Act], Aug. 28, 1986 BGBI. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.).

German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842.

Guillaume Van der Loo. The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area. Brill — Nijhoff. 416 p.

Halloran C.M. Draft Operational Manual for Legal Approximation Process. World Bank. Kiev.

Henning Grosse Ruse — Khan National System of utility models protection — the European experience. WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System (Kuala Lumpur, 3—4 September 2012).

Maurer Stephen V., Hugenholtz P. Bernt, Onsrud Harlan J. Europe's Database Experiment, 294 Science's compass, 2001. P. 790.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. *COM* (2002) 92 final, 20.02.2002.

Regulation 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for pediatric use and amending Regulation 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No. 726/2004.

Susumu Iwasaki, Director, International Policy Division, JPO. Report at the Conference on «Grace Period» in Kyiv, October 10, 2013.

Tacis European Commission project Intellectual property in Ukraine (1999—2001).

Tacis European Commission project Ukrainian-European Policy and Legal Advice Centre (UEPLAC) (1998—2003).

The Effectiveness of Notice and Notice 15.02.2007. URL: <http://www.michaelgeist.ca/content/view/1705/125/> (Last accessed: 01.07.2017).

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.



---

## ВИСНОВКИ

Під час дослідження формування інститутів та розвитку права інтелектуальної власності Європейського Союзу, особливостей гармонізації та уніфікації національного законодавства держав-членів ЄС з охорони прав інтелектуальної власності отримані такі основні результати, у яких обґрунтовуються, розкриваються та аргументуються положення щодо:

- особливостей формування права інтелектуальної власності ЄС; його інститутів; етапів розвитку;
- підходів, які застосувались у ЄС у процесі гармонізації та уніфікації національного законодавства з охорони прав на винаходи, торговельні марки, промислові зразки, географічні зазначення, сорти рослин, комерційну таємницю; авторського права і суміжних прав, цивільно-правових і митних засобів захисту прав інтелектуальної власності;
- особливостей наближення законодавства України до законодавства ЄС та наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності країн СНД до законодавства ЄС.

### I

1. Суперечність положень Римського договору стосовно заборони кількісних та всіх інших еквівалентних їм дій між державами-членами, а також можливість обмежень імпорту, експорту, транзиту товарів відповідно до принципів захисту промислової та комерційної власності призвело до виникнення у 1970—1980-х рр. юриспруденції ЄЕС з охорони прав інтелектуальної власності як результату діяльності Суду Справедливості з розгляду справ щодо зіткнення законодавства держав-членів з охорони інтелектуальної власності й правил конкуренції та вільного руху товарів.

Вироблені Судом Справедливості концепції «існування та здійснення права інтелектуальної власності», «вичерпання прав», «спільного походження» заклали принципи співіснування охорони прав інтелектуальної власності держав-членів та вільного руху товарів і правил конкуренції в ЄС з відображенням зазначених концепцій в ухвалених згодом директивах і регламентах ЄС.

2. Обмежена практика Суду Справедливості щодо відмінностей національного законодавства держав-членів з охорони інтелектуальної власності у 1970—1980 рр. (за межами концеп-

ції «вичерпання прав») свідчить про відсутність впливу економічних чинників на гармонізацію законодавства. Характерним є ухвалення Судом рішень, що віддають перевагу відмінному застосуванню національних прав інтелектуальної власності.

Вказане свідчить про основний чинник ініціатив ЄЕС з гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності у 1980—1990 рр. — запровадження політики Спільноти щодо гармонізації законодавства.

3. Дослідження компетенції ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності свідчить, що відсутність встановлених в установчих договорах цілей Спільноти у сфері інтелектуальної власності та складність в ухваленні рішень (ст. 308 ДЗЄС) призвели до ускладнення введення єдиного патенту Спільноти, а також не сприяли визначенню обсягів та кінцевої мети наближення законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. Лише Лісабонським договором 2007 р. було визначено спеціальну компетенцію Спільноти з утворення європейських прав інтелектуальної власності та вимоги до мови щодо таких прав (ст. 118), а також заснування спільної комерційної політики на єдиних принципах, що стосується, зокрема, «комерційних аспектів інтелектуальної власності» (ст. 133).

Вказане мало сприяти вирішенню проблеми введення єдиного патенту ЄС з урахуванням спрощення процедури ухвалення регламентів стосовно єдиних прав інтелектуальної власності, а також привести зміст Договору про функціонування ЄС у відповідність до практики ЄС з гармонізації законодавства та введення єдиних прав інтелектуальної власності.

4. Особливістю права інтелектуальної власності ЄС є двоверховий характер системи права, що включає сукупність правових норм з утворення прав інтелектуальної власності Спільноти та які було ухвалено в цілях наближення законодавства держав-членів<sup>1</sup>. При цьому запровадження прав інтелектуальної власності Спільноти дає змогу говорити про формування власне права інтелектуальної власності ЄС як сукупності норм щодо виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на території усього ЄС.

5. На сьогодні, на наш погляд, є можливим виділення таких інститутів права інтелектуальної власності ЄС як: охорона торговельних марок, промислових зразків, сортів рослин, географічних зазначень та найменувань походження, що охоплюють усі суспільні відносини, пов'язані з набуттям та реалізацією прав інтелектуальної власності Спільноти.

6. Варто зазначити відмінне розуміння поняття уніфікації в ЄС у сфері інтелектуальної власності: як уніфікації національного законодавства, так і уніфікації охорони прав інтелектуальної власності в ЄС через утворення нових прав інтелектуальної власності на рівні ЄС з базовим принципом незалежності від національного законодавства та дією в цілому на території ЄС. Це досягається шляхом ухвалення актів ЄС у вигляді регламентів не тільки для

<sup>1</sup> Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю.М. Капіци. Київ: Слово, 2006. С. 50.

уніфікації національного законодавства держав-членів, а й для утворення прав інтелектуальної власності ЄС.

7. Аналіз розвитку охорони прав інтелектуальної власності в Європі свідчить про вплив трьох важливих складових. Це діяльність Бернського та Паризького союзів, Всесвітньої організації інтелектуальної власності та в останні роки Світової організації торгівлі; діяльність Ради Європи та діяльність Європейської Економічної Спільноти — Європейського Союзу. Як показано у дослідженні, значення кожної з міжнародних організацій у питанні розвитку національного законодавства країн Європи мало свої історичні та політичні рамки.

Роль *Бернського, Паризького союзу та ВОІВ* є визначальною у 1886—1975 рр., з ухваленням Бернської, Паризької, Римської, Женевської конвенцій. Орієнтація ЄС з 1996 р. схилилася у бік Світової організації торгівлі, а в останні роки — нових міжнародних ініціатив з застосуванням можливостей міжнародних організацій для поширення стандартів охорони, вироблених в ЄС, на територію інших держав.

Аналіз діяльності *Ради Європи* у сфері охорони промислової власності свідчить, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, що взяла на себе завдання утворення міжнародної системи проведення експертизи на винаходи та видачі міжнародних патентів, а також побачила необхідність вирішення проблем охорони авторського права і суміжних прав у сфері мовлення.

Ініціатива Ради Європи 1949 року з ухвалення Конвенції з створення Європейського патентного офісу призвела до системної роботи з уніфікації європейського патентного законодавства та ухвалення Європейської конвенції щодо формальностей для подання патентних заявок 1953 року, Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи 1954 року та Конвенції про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи 1963 року. Їхне ухвалення призвело до уніфікації принципів положень національного законодавства з охорони винаходів країн Європи; конвенції також стали основою міжнародного та регіонального європейського законодавства з охорони винаходів.

Суттєва є роль Ради Європи у запровадженні охорони авторського права і суміжних прав у сфері мовлення та протидії піратству. Про це свідчить розгляд питань авторського права щодо кабельного телебачення Радою 1986 року (Рекомендація R(86)), тоді як в ЄС тільки у 1992 та 1993 рр. (директиви 92/100/ЄЕС, 93/83/ЄЕС). Європейською угодою про захист телевізійного мовлення № 34 від 1960 року та згодом і Рекомендацією Ради Європи 2002 року R(2002)7 права організацій мовлення були визначені ширше, ніж це встановлено Римською конвенцією 1961 року й у певних випадках договорами ВОІВ 1996 року.

Роль Ради Європи з 1988 р., однак, поступово зменшилась через набуття охороною авторського права і суміжних прав пріоритету упродовж 1990-х рр. в ЄС, входження до ЄС у 2004 р. значної групи нових європейських країн, а також зобов'язання щодо наближення національного законодавства третіх країн до стандартів ЄС в угодах ЄС про асоціацію та про партнерство і співробітництво.

Як показано у дослідженні, з діяльністю *Європейської Економічної Спільноти — Європейського Союзу* (1988—дотепер) пов'язана провідна роль у розвитку національного законодавства з охорони та захисту прав інтелектуальної власності країн Західної, Центральної та Східної Європи.

8. Дослідження права інтелектуальної власності в ЄС дає змогу зробити висновок про певні етапи розвитку, що мають специфіку для сфери авторського права і суміжних прав, сфери охорони прав на винаходи та інші об'єкти промислової власності та пов'язані з політикою ЄС із гармонізації законодавства, економічними чинниками, розвитком нових технологій.

Для об'єктів авторського права і суміжних прав та промислової власності можна виділити спільний перший етап (1970—1980) — виникнення правової юриспруденції ЄЕС з охорони прав інтелектуальної власності.

Від 1988 року можна виділити чотири етапи розвитку авторського права і суміжних прав в ЄС, що були спричинені внаслідок: *1988—1994 pp.* — політичної ініціативи ЄС із запровадження програми гармонізації; *1995—2001 pp.* — розвитку інформаційного суспільства та ухвалення Інтернет-договорів ВОІВ; *2008—2009 pp.* — політики з утворення економіки на основі знань з реалізацією основних положень в актах і пропозиціях до актів ЄС, ухвалених у 2010-х рр.; *2010—2017 pp.* — політики розвитку цифрових технологій та утворення єдиного цифрового ринку ЄС.

Що стосується охорони прав на винаходи, то можливо виділити три етапи становлення панєвропейської системи охорони прав та уніфікації законодавства: *1947—1963 pp.* — уніфікація в країнах Європи положень матеріального права стосовно винаходів, процесуальних положень та патентної класифікації, а також підготовка до створення Європейського патентного офісу в рамках діяльності Ради Європи. *1964—1989 pp.* — ухвалення Європейської патентної конвенції 1973 року та підготовка Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 рр. щодо патенту Спільноти, що обумовили подальшу уніфікацію національного законодавства, у тому числі унаслідок рішень Суду ЄС, які враховували юриспруденцію ЄПВ.

Проте характерним є вплив актів ЄС (директива 98/44/ЄЕС про охорону біотехнологічних винаходів) на діяльність Європейського патентного відомства, а через нього й на інші європейські країни, що призвело до змін законодавства цих країн відповідно до директиви. *1989—2013 pp.* — запровадження єдиного європейського патенту.

Характерним є відсутність у 1960—2000 рр. довгострокової стратегії ЄС щодо гармонізації законодавства стосовно інших об'єктів права інтелектуальної власності з ухваленням актів гармонізації більше як наслідок економічних чинників (охорона торговельних марок, промислових зразків, сортів рослин, географічних зазначень, біотехнологічних винаходів), реакції на зміни у законодавстві провідних країн-партнерів (охорона топографій напівпровідникової продукції, ухвалення регламентів щодо сертифікатів додаткової охорони лікарських засобів та засобів захисту рослин), політичними цілями суцільної гармонізації (охорона комерційної таємниці) тощо.

У 2003—2012 рр. характерною є увага Європейського Союзу до посилення боротьби з піратською та контрафактною продукцією, інтенсивна діяльність із уведення єдиного патенту ЄС. На сучасному етапі певні ініціативи ЄС стосуються окремих питань, де раніше діяльність з гармонізації національного законодавства не здійснювалася (захист комерційної таємниці) з провідною увагою до врахування викликів єдиного цифрового ринку.

9. Дослідження національного законодавства держав-членів ЄС та діяльності ЄС з гармонізації законодавства призвело до виділення таких напрямків національного законодавства, не охоплених гармонізацією, а також оцінки перспектив гармонізації.

Вказане стосується охорони корисних моделей; патентоздатності винаходів, пов'язаних із комп'ютером; охорони на національному рівні географічних зазначень та найменувань походження, фірмових найменувань; службових об'єктів промислової власності, укладання договорів у сфері інтелектуальної власності тощо.

Законодавство з авторського права і суміжних прав є гармонізованим лише з окремих питань з відмінностями визначення: об'єктів, яким надається охорона та які не охороняються; змісту немайнових та майнових прав автора; особливостей урегулювання майнових прав на твори, створені під час трудових відносин та на замовлення; випадків вільного використання творів; сплати винагороди за публічне використання фонограм і відеограм; умов відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав у домашніх умовах і виключно в особистих цілях; репрографічного відтворення тощо.

Не є гармонізованим законодавство щодо кримінально-правового захисту прав інтелектуальної власності. Відмінною є практика держав-членів ЄС із захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет.

Разом з тим, як показано у дослідженні, документи ЄС стосовно гармонізації національного законодавства з охорони корисних моделей, винаходів, пов'язаних з комп'ютером, укладання ліцензійних договорів та договорів щодо передання виключних майнових прав у сфері авторського права, а також положення національного законодавства провідних держав-членів ЄС з охорони корисних моделей, авторського права і суміжних прав, фірмових найменувань, практика їхнього застосування становлять важливе джерело удосконалення та оцінки законодавства України.

## II

10. Дослідження свідчить про суттєву відмінність підходів до гармонізації та уніфікації законодавства в ЄС для різних об'єктів права інтелектуальної власності, що є наслідком політичних та економічних чинників, а також впливу регіональних договорів та договорів ВОІВ та *UPOV*.

11. Утворення єдиної патентної охорони в ЄС та уніфікація національного законодавства з охорони винаходів було першою з ініціатив ЄЕС із запровадження регіональної системи охорони прав інтелектуальної власності.

Однак неготовність держав-членів ЄС до уніфікації мовних вимог та запровадження єдиної системи судового розгляду справ щодо патентів

Спільноти призвела до 60-річного процесу пошуку компромісу. Його особливістю стало:

- суттєва роль Конвенцій Ради Європи в уніфікації національного законодавства держав-членів з охорони винаходів, на відміну від законодавства з охорони торговельних марок, промислових зразків, географічних зазначень, авторського права і суміжних прав;

- замість запровадження патенту Спільноти ухвалення рішення, що менше обмежувало компетенцію держав-членів, — підписання Європейської патентної конвенції 1973 року та утворення Європейського патентного офісу, діяльність якого перебуває поза компетенцією Європейського Союзу;

- подальша уніфікація процедур розгляду заявок та видачі охоронних документів, положень щодо обсягу майнових прав, що надаються патентом, а також гармонізація діяльності національних судів щодо захисту прав на винаходи у зв'язку із приведенням національного законодавства у відповідність до положень Європейської патентної конвенції та Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 років;

- у протилежність впливу регіональних конвенцій Ради Європи на уніфікацію законодавства — відсутність в ЄС успішного застосування інструменту гармонізації — директив з ухваленням лише «галузевої» директиви з охорони винаходів у галузі біотехнології. Пропозиції Єврокомісії щодо директив щодо винаходів, пов'язаних з комп'ютером (СОМ (2002) 92), та корисних моделей (СОМ (1999) 309) не були ухвалені;

- утворення у 2012 р. регіональної системи охорони прав на винаходи єдиним європейським патентом (на відміну від запровадження промислового зразка Спільноти та торговельної марки ЄС) як результату політичного компромісу лише на території держав-учасниць механізму посиленої співпраці із запровадження ускладненої системи поєднання міжнародного права, права ЄС та національного права держав-членів ЄС. При цьому видача патенту здійснюється за Європейською патентною конвенцією, що знаходиться за межами юрисдикції ЄС; використання винаходів — відповідно до права ЄС та законодавства держав-членів; утворюється самостійна судова система щодо єдиних патентів на підставі міжнародної Угоди про Єдиний патентний суд. Під час запровадження вказаного механізму не були застосовані можливості, передбачені ст. 118 ДФЄС, з утворення європейських прав інтелектуальної власності.

Разом з тим, при таких недоліках і компромісах, уведення єдиної патентної охорони оцінюється як визначна подія у царині охорони прав інтелектуальної власності ЄС останніх років. Потрібно зазначити, що запровадження єдиної патентної охорони певною мірою завершує процес утворення єдиних прав інтелектуальної власності в межах усього ЄС (держав-членів — учасниць механізму посиленої кооперації) для провідних для економічного розвитку об'єктів права промислової власності: торговельних марок, промислових зразків, винаходів, географічних зазначень і найменувань походження, а також сортів рослин.



12. Дослідження уніфікації законодавства держав-членів ЄС через ухвалення у 1992 р. регламенту № 1768/92 про створення сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів свідчить, що ухвалення регламенту мало запровадити рівні умови конкуренції зі створення ліків у порівнянні з США та Японією та сприяти розвитку фармацевтичної промисловості держав-членів ЄС. Проте практика застосування регламенту, значна кількість судових справ на національному рівні та десятки звернень до Суду ЄС щодо тлумачення положень регламенту свідчать про нечіткість його положень, складність вирішення регламентом нових питань, що постають із розвитком досліджень у галузі фармацевтики.

Ключовою проблемою, як показано у дослідженні, є уведення особливого режиму охорони замість продовження терміну дії патенту на винаходи стосовно лікарських засобів — права *sui generis*, що прирівняне в ЄС до прав інтелектуальної власності з вузкою сферою охорони лікарських засобів, ніж охорона прав на винаходи. Установами ЄС не було запроваджено змін до регламенту або ухвалення однозначних судових рішень з його інтерпретації, що призвело до визначення режиму додаткового сертифікату як значною мірою недосконалого. Цей досвід свідчить про певні проблеми, що виникають у разі уведення нових прав інтелектуальної власності, невідомих для країн, які використали модель продовження дії патентної охорони лікарських препаратів у межах патентного права.

13. Особливість гармонізації законодавства держав-членів ЄС щодо біотехнологічних винаходів — принципова зміна концепції гармонізації: від акценту на технічні вимоги патентування до набуття провідного значення етичних та моральних принципів у разі отримання патентної охорони та застосуванні законодавства.

Ухвалення директиви 98/44/ЄС стало реалізацією важливої політичної та економічної цілі Європейського Союзу — створення правових умов розвитку біотехнологічної індустрії в ЄС — та призвело до утворення єдиних стандартів патентної охорони для біотехнологічних винаходів на рівні держав-членів ЄС і Європейської патентної конвенції. Аналіз перспектив розвитку законодавства показує, що основні напрями удосконалення можуть бути обумовлені новітніми результатами досліджень у сфері біотехнології та уточненням обсягу охорони послідовності генів; поняття «людський ембріон», випадків патентування плюрипотентних стовбурових клітин; визначенням дій, що забороняється здійснювати з людським ембріоном тощо.

14. Дослідження практики застосування директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків та регламенту № 6/2002 про промислові зразки Спільноти, одиничність судових справ з тлумачення положень директиви та регламенту Судом ЄС, відсутність критики окремих положень цих актів та відсутність ухвалення змін до вказаних документів свідчить про винайдення в ЄС правової моделі, яка забезпечила баланс інтересів творців промислових моделей та суб'єктів майнових прав та надає можливість оцінити гармонізацію законодавства з охорони промислових зразків як один із найвдаліших прикладів гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності в ЄС.

При цьому особливістю системи охорони промислових зразків в ЄС є, з одного боку, використання національних механізмів охорони прав (кумулятивна охорона авторським правом та правом на промислові зразки, охорона незареєстрованих промислових зразків тощо) а, з іншого — уведення принципово нової моделі охорони прав *sui generis*, що відрізняється від наявних систем охорони у США, Японії, а також країнах СНД. Її елементами є відсутність вимог світової новизни (тест на використання в межах ЄС); замість критерію «задоволення естетичних та ергономічних потреб» застосовується критерій «індивідуальний характер»; забезпечується охорона як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків; строк охорони зареєстрованих промислових зразків збільшується до 25 років. Новим для більшості держав-членів ЄС було розповсюдження на їхній території охорони незареєстрованих промислових зразків та продовження строку охорони.

З питань, що досі не вирішені на рівні директиви, потрібно зазначити відсутність в ЄС гармонізації національного законодавства з охорони промисловим зразком запасних частин для автомобілів.

15. Особливість гармонізації національного законодавства держав-членів ЄС з охорони торговельних марок — спрямування до цільного наближення законів з усіх питань охорони торговельних марок. Вказане відрізняється від підходів ЄС до гармонізації законодавства стосовно інших об'єктів промислової власності, де з окремих питань передбачені повноваження держав-членів.

Такий підхід у 1987—2012 рр. було обумовлено позицією Суду ЄС, діяльність якого призвела майже до повної уніфікації охорони прав на торговельні марки навіть у питаннях, визначених директивою 87/104/ЄЕС як необов'язкові, та незважаючи на мету директиви лише частково гармонізувати законодавство держав-членів. При цьому ухвалення директиви 87/104/ЄЕС як горизонтального інструменту гармонізації розцінюється лише як крок з утворення регіональної системи охорони торговельних марок в ЄС. Важливою рисою процесу гармонізації та інтерпретації положень директиви Судом ЄС є суттєвий вплив на гармонізацію законодавства положень регламенту № 40/94.

Реформа *acquis* ЄС щодо торговельних марок 2013—2015 рр. підтверджує шлях ЄС щодо досягнення повної уніфікації національного законодавства з охорони торговельних марок, посилення зв'язку національних систем охорони з системою торговельної марки ЄС: через визначення обов'язковими раніше необов'язкових положень директиви 2008/95/ЄС; щільніше наближення положень матеріального права; урахування у директиві 2015/2436 року рішень Суду ЄС, а також запровадження єдиної процедури розгляду заявок національними відомствами, що мають відповідати правилам реєстрації торговельних марок Офісом інтелектуальної власності ЄС.

Таким чином, варто зазначити, що відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, практика охорони торговельних марок в ЄС поступово призводить до уніфікації охорони прав на торговельні марки в державах-членах.

16. Особливістю запровадження регіональної охорони позначень походження в ЄС є: уведення вищих стандартів охорони за передбачені на міжнародному рівні Лісабонською угодою про захист зазначень місця походження виробів та їхньої міжнародної реєстрації 1958 р. та Угодою *TRIPS*, а також уведення реєстрації двох видів позначень: найменувань місця походження (НП), що походить з національної практики охорони, та географічних зазначень (ГЗ), зорієнтованих на нижчий стандарт охорони Угоди *TRIPS*. При цьому на відміну від традиційного підходу охорони прав на зазначення в рамках спеціальних законів сфери інтелектуальної власності — метою охорони зазначень в ЄС є поліпшення якості продукції та забезпечення конкурентоспроможності європейської сільськогосподарської продукції з розміщенням норм щодо НП та ГЗ в актах, які стосуються якості продукції.

Характерним є відсутність ухвалення ЄС актів гармонізації національного законодавства з охорони НП та ГЗ у державах-членах, а також відсутність значного впливу на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди про захист зазначень місця походження виробів та їхньої міжнародної реєстрації 1958 року. Водночас суттєвим є зворотній вплив положень регламенту № 2081/92 на зміну національного законодавства з охорони позначень. Однак відмінності у охороні позначень на національному рівні залишаються дотепер.

Варто відзначити запровадження в ЄС вищих стандартів захисту прав на НП та ГЗ у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності. Це стосується введення зобов'язань дій *ex officio* держав-членів із забезпечення захисту прав на зазначення у адміністративному та судовому порядку, а також визначення повноважень груп виробників з моніторингу використання позначень, перевірки якості, репутації та автентичності товарів, позначених НП та ГЗ, правового захисту НП та ГЗ. Аналіз чинної системи охорони НП та ГЗ свідчать про схвалення її виробниками, ефективність для захисту ринку держав-членів ЄС від підробок продукції та забезпечення високої якості товарів.

ЄС уперше у міжнародній практиці започаткував регіональну охорону особливих типів зазначень: традиційних гарантованих страв і спеціальних найменувань якості, що розширює інструменти захисту продукції національних виробників. Особливі риси охорони назв традиційних гарантованих страв, а також спеціальних найменувань якості: виділення продукції зі специфічними властивостями від іншої продукції аналогічної групи, дотримання спеціальних вимог для надання охорони таким найменуванням (щодо складу, місця походження, специфічних методів вироблення або обробки), захист від використання найменувань третіми особами призводить до можливості (з урахуванням положень ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності) розгляду цих об'єктів як певного виду засобів індивідуалізації поряд з НП, ГЗ і колективними торговельними марками.

17. Дослідження регулювання охорони фірмових найменувань на міжнародному рівні та в Європейському Союзі свідчить про суттєву

відмінність у державах-членах ЄС у термінології та правовому режимі охорони. Основний інтерес у виробленні гармонізованого режиму охорони прав на фірмові найменування в ЄС пов'язаний із конфліктами прав на торговельні марки та фірмові найменування.

Характерною для ЄС є відсутність ініціативи з ухвалення акта щодо гармонізації законодавства з охорони фірмових найменувань, очікуванням вироблення практики Судом ЄС. Це пов'язано, на нашу думку, із чутливістю права фірмових найменувань для розвитку національного бізнесу, суттєвою різницею у критеріях визнання прав на фірмові найменування у державах-членах, загальною практикою захисту фірмових найменувань в державах-членах проти пізнішої реєстрації торговельної марки, а також із використанням для ведення бізнесу в інших країнах ЄС переважно торговельних марок, а не фірмових найменувань.

18. Аналіз гармонізації охорони авторського права і суміжних прав в ЄС свідчить про недосягнення ЄС цілі утворення єдиного ринку товарів і послуг, що охороняються авторським правом і суміжними правами, відсутність утворення єдиного авторського права ЄС, а також про слабку ефективність застосування інструменту директив у цілях наближення законодавства.

Передбачення значної компетенції держав-членів щодо особливостей охорони авторського права і суміжних прав у ряді директив призвело у певних напрямках до дисгармонізації національного законодавства.

Наведений у дослідженні аналіз свідчить про ухвалення актів гармонізації з питань, з яких держави-члени були готові поступитися своєю компетенцією, та політичну складність уніфікації законодавства з авторського права і суміжних прав у зв'язку зі значним зв'язком законодавства з національними правовими традиціями, культурними особливостями. З цим, як зазначено у дослідженні, пов'язано два напрями розвитку законодавства у сфері авторського права і суміжних прав: що пропонується Європейською комісією із систематизацією норм чинних актів ЄС та групою фахівців академічної спільноти, — через ухвалення Європейського кодексу авторського права у вигляді регламенту та заміну національного законодавства на єдине авторське право ЄС<sup>2</sup>.

19. Аналіз діяльності інституцій ЄС із захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет дає змогу зробити висновок про концентрацію зусиль (на відміну від практики США, інших країн) на упровадженні перш за все механізмів легітимного надання доступу до аудіовізуальних та інших творів, фонограм у мережі Інтернет з метою створення середовища, яке б не обумовлювало потреб у піратському використанні об'єктів авторського права і суміжних прав. Це реалізується через ухвалення політичних документів та планів

<sup>2</sup> Висновки стосовно особливостей гармонізації законодавства щодо охорони комп'ютерних програм; баз даних; права на прокат, право на позичку та деякі суміжні права; мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції; строків охорони авторського права і суміжних прав; права слідування; охорони авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві; охорони сирітських творів; колективного управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав; охорони авторського права в єдиному цифровому ринку наведені у роз. 2.1—2.7 цього видання.

заходів з охорони авторського права у цифровому середовищі (повідомлення Європейської комісії *COM(2010) 245*; *COM(2011) 287*; *COM(2015) 192*; *COM(2015) 626*; *COM(2016) 592*), запровадження ініціатив та ухвалення актів стосовно: оцифрування, надання доступу до культурної спадщини; діяльності цифрових бібліотек та прав бібліотек з оцифрування творів; сирітських творів; творів, що відсутні у комерційному обігу; використання творів у навчальній діяльності; застосування ліцензій відкритого доступу; використання інтелектуальних систем аналізу тексту; політики відкритого доступу для наукових публікацій; особливостей діяльності організацій колективного управління у цифровому середовищі; комплексу заходів з доступу до легітимного контенту (Інтернет-площадки для надання у користування творів, фонограм онлайн; цифрові ідентифікатори творів; онлайн системи розподілу та перерахування винагороди тощо).

20. Аналіз становлення створеної у 1994 році регіональної охорони прав на сорти рослин в ЄС свідчить, що така система є автономною, діє незалежно від охорони сортів рослин на національному рівні із застосування норм національного права лише при порушенні прав.

На відміну від законодавства Спільноти стосовно торговельних марок та промислових зразків інституціями ЄС не було запроваджено гармонізацію законодавства держав-членів перед уведенням охорони сортів рослин на рівні ЄС з урахуванням уніфікації законодавства під впливом Міжнародної конвенції про охорону сортів рослин *UPOV*.

Особливістю охорони сортів рослин в ЄС є, з одного боку, застосування стандартів Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, що стосується норм матеріального права та проведення експертизи. З іншого — регіональною охороною запроваджено вищий рівень охорони ніж визначений Конвенцією. Вказане стосується розповсюдження охорони на всі види сортів рослин, збільшення до 30 років охорони прав на сорти дерев, винограду та картоплі та 25 років для інших видів сортів тощо.

Дослідження охорони прав на сорти рослин свідчить про стабільність системи, відсутність необхідності принципів змін, її схвалення користувачами та широке застосування. Проте практика реалізації директиви 98/44/ЄЕС та регламенту № 2100/94 свідчить про складність застосування та недосконалість норм щодо примусового перехресного ліцензування біотехнологічних винаходів та сортів рослин. Це мало наслідком фактичне незастосування перехресного ліцензування в ЄС та обговорення внесення змін до законодавства.

21. Специфікою гармонізації законодавства держав-членів з охорони прав на топографії напівпровідникових виробів (ТНВ) є відсутність на момент підготовки проекту директиви актів держав-членів з охорони топографій та ухвалення директиви 87/54/ЄЕС у відповідь на запровадження такої охорони в інших країнах (США, Японія) та пов'язаної з цим вимогою охорони на умовах взаємності.

На утворення ЄС системи охорони ТНВ вплинуло розробка ВОІВ Договору про правову охорону топографій напівпровідникових мікросхем. Проте його положення були адаптовані відповідно до правових традицій держав-членів із запровадженням відносно топографій права *sui generis*, з об'єд-

нанням рис, характерних як для авторського права, так і права промислової власності, а також захистом топографій від двовимірного копіювання авторським правом.

Характерним для системи охорони ТНВ ЄС є стабільність правових норм, відсутність тлумачень положень директиви Судом ЄС, одиничність судових прецедентів щодо захисту прав на ТНП. Вказане пов'язано з малою вірогідністю порушень прав на топографії у зв'язку із потребою значних інвестицій для їхнього виробництва та можливостями зворотного інжинірингу.

22. Аналіз імплементації положень щодо нерозкритої інформації Угоди *TRIPS* свідчить про відсутність впливу Угоди на уніфікацію національного законодавства держав-членів ЄС з охорони прав на комерційну таємницю та ноу-хау та збереження суттєвих відмінностей стосовно предмету та критеріїв охорони, способів захисту прав. Поняття «нерозкрита інформація» Угоди також не було введено до національного законодавства держав-членів.

Директива ЄС 2016/943 щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) містить нові, невластиві іншим директивам сфери інтелектуальної власності акценти гармонізації: з основною увагою до наближення законодавства щодо захисту прав.

При цьому позицією законодавця було не відносити комерційну таємницю до об'єктів права інтелектуальної власності з побоюванням, що це може призвести до надмірного захисту, шкідливого для конкуренції. Директива суттєво розширює положення Угоди *TRIPS*, передбачає детальні положення щодо судового захисту. Однак значна кількість норм директиви є повторенням положень директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, що пов'язано із намаганням побудувати для комерційної таємниці спеціальне законодавство та у випадку перекриття положень директиви щодо комерційної таємниці та директиви 2004/48/ЄС застосовувати положення директиви щодо комерційної таємниці як *lex specialis*.

Вказане, на нашу думку, ускладнює застосування законодавства. Також у директиві містяться уточнення, що мають значення й для удосконалення захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Наведене свідчить про доцільність доповнення директиви 2004/48/ЄС положеннями стосовно особливостей захисту саме комерційної таємниці замість існування двох паралельних систем захисту, а також урахування особливостей захисту прав на комерційну таємницю в рамках законодавства щодо цивільно-правових засобів захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності в Україні.

23. Аналіз практики охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, свідчить про застосування Європейським Союзом двох підходів до наближення законодавства. З 1998 р. інструментом регламенту введено уніфікований правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються під час Рамкових програм досліджень та розробок із розвитком регулювання протягом наступних програм та програми «Горизонт 2020», що включає: набуття виконавцями досліджень прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності



у випадку спільного фінансування досліджень за рахунок коштів ЄС та коштів виконавців; визначення особливостей забезпечення правової охорони ОІВ; встановлення правил доступу та використання ОІВ, створених під час виконання проекту та раніше створених ОІВ; особливості охорони авторського права стосовно результатів проекту, вільного доступу тощо. Характерним є вплив положень регламентів на вироблення одноманітної практики держав-членів з використання ОІВ, що створюються під час національних дослідницьких програм.

Лише через 10 років Спільнотою здійснено спробу наблизити практику держав-членів зі створення та використання результатів досліджень на національному рівні, у тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, через ухвалення Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності та Кодексу практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій» від 10.04.2008 та інших документів. Рекомендація містить важливі положення стосовно визначення прав із використання раніше створених та нових ОІВ; умов надання ліцензій; застосування для наукових установ режиму права на службовий винахід на відміну від режиму «привілеїв для професорів»; встановлення принципів розподілу доходів, отриманих від трансферу, знань між науковою організацією, відділом і винахідниками тощо. Аналіз практики застосування Рекомендації свідчить лише про її часткове використання державами-членами та суттєву різницю у застосуванні.

Таким чином, незастосування інструментів регламенту або директиви у вказаній сфері та ухвалення Рекомендації з загальним характером положень не призвели до очікуваних результатів наближення національного законодавства з оцінками актуальності ухвалення в ЄС акта, аналогічного Закону Бай-Долі США.

24. Дослідження діяльності органів ЄС у сфері захисту прав інтелектуальної власності свідчить, що посилення стандартів захисту прав інтелектуальної власності є одним із пріоритетів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Провідні інструменти при цьому включають посилення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, особливо з урахуванням викликів цифрового простору, удосконалення митного контролю за контрафактною продукцією, ініціювання спільних дій споживачів та виробників із контролю за поширенням контрафакту та визначення захисту прав інтелектуальної власності пріоритетом у відносинах із третіми країнами.

25. Дослідження законодавства держав-членів щодо цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності дає змогу дійти висновку, що Угода *TRIPS* не призвела до уніфікації національного законодавства зі збереженням суттєвих відмінностей стосовно забезпечення доказів, попередніх заходів, визначення рівня завданої шкоди тощо.

Ухвалення директиви 2004/48/ЄС щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності стало засобом гармонізації цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в ЄС, що розповсюджує на більшість держав-членів способи, механізми захисту, які раніше успішно

застосовувалися лише у певних країнах: попередні заходи та заходи із забезпечення доказів; визначення способів відшкодування; можливість судів ухвалювати певні виправні, альтернативні рішення, рішення із заборони; забезпечення права на інформацію тощо.

Як свідчить аналіз підготовки директиви, її положення стало значною мірою компромісом між пропозиціями Європейської комісії із застосування вищих стандартів захисту прав та Європарламенту, Економіко-соціального комітету, які вказували на можливість використання санкцій для обмеження інновацій, а також у разі ненавмисного використання піддробленої продукції; для порушення прав особи на приватне копіювання; прослуховування записів на різних видах пристроїв; заборони технічного реінжинірингу; видалення з ринку компаній-конкурентів, що обвинувачуються помилково. Суттєвим було намагання держав-членів зберегти компетенцію у певних питаннях, зокрема стосовно кримінально-правових способів захисту.

Положення директиви увійшли до угод про асоціацію з Україною, Грузією, Молдовою.

У той же час аналіз результатів імплементації директиви свідчить, що передання компетенції з певних питань державам-членам призвело до дисгармонізації законодавства, зокрема щодо визначення розміру шкоди; різної практики застосування та необхідності удосконалення. Директива не містить ефективних норм щодо запобігання порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Практика застосування директиви засвідчила потребу внесення змін щодо застосування тимчасових та застережних заходів; визначення розміру відшкодування, видалення з обігу та знищення контрафактних товарів тощо.

26. Результати застосування митного контролю у порівнянні з іншими засобами захисту прав інтелектуальної власності, ухвалення чотирьох нових редакцій регламентів із урахуванням практики застосування, моніторинг та оцінка ефективності митних заходів з боку Європейської комісії, підготовка щорічних звітів про виявлений контрафакт та тенденції переміщення піратської продукції надає змогу визначити митний контроль як один із провідних засобів боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності в ЄС.

Особливістю уніфікації законодавства держав-членів ЄС із забезпечення прав інтелектуальної власності митними органами стало запровадження митних заходів уперше у 1986 р. у більшості держав-членів ЄС, а також єдиного підходу щодо митного контролю у Франції, ФРН, Ірландії, Великій Британії, де національне законодавство мало суттєві відмінності.

Дослідження законодавства ЄС свідчить про поступове розширення сфери застосування актів ЄС:

- від контролю товарів з підозрою порушення прав на торговельні марки до забезпечення прав на майже всі об'єкти права інтелектуальної власності, а також уведення дій *ex officio*;

- перехід від заяви із застосування митних заходів в межах країни до можливості подання заяви на запровадження контролю одночасно у всіх державах-членах;

- винайдення механізму дострокового звільнення товарів, відносно яких є підозра, що порушуються права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію напівпровідникових виробів або сорт рослин;

- запровадження механізму прискореного знищення товарів тощо.

Модель митного контролю ЄС було використано під час підготовки розділу «Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні» Угоди *TRIPS*, підписання якої призвело до запровадження уніфікованого митного захисту прав інтелектуальної власності у більшості країн світу.

Суттєво, що в ЄС митний контроль розглядається як зобов'язання митних органів щодо запровадження взаємодії осіб, яким належать права інтелектуальної власності, бізнесових кіл, митних органів. Окрім ухвалення актів законодавства характерною є увага до утворення одноманітної практики діяльності митних органів, що досягається через заходи з підвищення кооперації, обмін досвідом, реалізацію чотирьох-п'яти річних Планів дій митних органів, а також співпрацю з суб'єктами права інтелектуальної власності, виробниками, постачальниками товарів. Як свідчить наведений аналіз, це призвело до утворення єдиної системи митного контролю в ЄС з високим рівнем одноманітності національного законодавства з питань, що становлять компетенцію держав-членів, та діяльності митних органів держав.

### III

27. Аналіз міжнародних угод, укладених Україною та ЄС (Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини 1995 р., Угоди про партнерство та співробітництво 1994 р., а також Угоди про асоціацію 2014 р.), свідчить про їхню вирішальну роль у закладенні правових засад наближення законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС.

Водночас зазначимо суттєво відмінні вимоги цих угод із наближення законодавства. Для Тимчасової угоди характерним було безпосереднє зазначення актів ЄС з охорони інтелектуальної власності із забезпеченням Україною рівня захисту, аналогічного до наявного у Спільноті і закріпленого в актах Спільноти, визначених Угодою, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав. Вказане передбачало підхід до наближення законодавства, аналогічний визначеному Білою книгою про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у Внутрішній ринок Європейського Союзу 1995 року.

Проте Угода про партнерство та співробітництво не наводить акти ЄС, а визначає широкі зобов'язання України з удосконалення захисту прав інтелектуальної власності для того, щоб до кінця п'ятого року після набуття чинності Угодою забезпечити рівень захисту, аналогічний до наявного у Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких

прав. Вказане формулювання визначило високі стандарти наближення законодавства, що спільно з вимогами Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» передбачало адаптацію національного законодавства України до регламентів, директив ЄС з урахуванням рішень Суду ЄС з їхньої інтерпретації.

На відміну від наведеного, Угода про асоціацію містить інший підхід до зобов'язань України у сфері інтелектуальної власності з наведенням вибраних положень актів ЄС з охорони інтелектуальної власності та обов'язків сторін. Аналіз положень глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV Угоди, а також *acquis* ЄС свідчить, що у главі знайшли відображення лише окремі положення чинних на момент підготовки Угоди актів ЄС з вилученням низки важливих положень.

При цьому, на відміну від інших сфер дії Угоди, відсутні загальні зобов'язання України здійснювати наближення законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності. У главі 9, рішеннях Ради Асоціації не знайшли відображення нові акти ЄС, ухвалені під час розгляду та підписання Угоди. Не наведено механізми дії, якщо акти ЄС передбачають зміну положень, відображених в Угоді. З урахуванням вирішального значення рішень Суду ЄС для ефективного застосування положень Угоди з охорони інтелектуальної власності не наведено вимог та механізму врахування таких рішень у процесі імплементації та застосуванні законодавства.

Також Угода не містить зобов'язання України та механізм врахування у процесі адаптації майбутніх актів ЄС у цій сфері. Відсутній механізм імплементації актів ЄС до національного законодавства. Не наведено зобов'язання європейської сторони інформувати Україну про нові акти ЄС у цій сфері, порядок розгляду нових актів, їх імплементації, зобов'язання з тлумачення положень актів ЄС під час їхньої імплементації та застосування згідно з відповідними рішеннями Суду ЄС, як це передбачено для інших сфер дії Угоди.

Вказане обумовлює виклики для органів державної влади України та актуальність запровадження ефективного механізму наближення законодавства.

На наш погляд, з урахуванням наведеного, доцільним є запровадження в Україні сталого механізму адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС. Враховуючи створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, наявний сталий механізм наближення законодавства для країн Європейської асоціації вільної торгівлі, а також значно вищі вимоги щодо наближення законодавства до Угоди про асоціацію для ряду інших напрямів Угоди, доцільно розглядати проблематику наближення законодавства, як це визначено Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС».

З метою реалізації зазначеного, пропонується ухвалення Радою асоціації документа щодо механізму наближення законодавства України до зако-

нодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. Також є доцільним ухвалення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», що мають відобразити особливості наближення законодавства відповідно до Угоди про асоціацію. З урахуванням термінів ухвалення законів в Україні та інтенсивної судової практики Суду ЄС навряд чи є можливим постійне оновлення законів України відповідно до тлумачень актів ЄС Судом ЄС. Пропонується визначити (аналогічно компетенції Суду *EFTA*) повноваження Верховного Суду України надавати роз'яснення з питань застосування імплементованих до законів України положень актів ЄС з урахуванням рішень Суду ЄС щодо тлумачення їхніх положень, а також визначити порядок звернення інших судів до Верховної Суду України з цього питання.

Відзначимо, що сталості механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС сприяло б відображення в Угоді про асоціацію чи в іншій угоді (ст. 479) механізму подання запиту Верховного Суду України безпосередньо до Суду ЄС з питань тлумачення положень актів ЄС.

28. 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 відповідно до вимог законодавства ЄС, включаючи ефективні засоби забезпечення прав, а також приєднатися до визначених Угодою міжнародних договорів ВОІВ. Проте зміни до законодавства, які враховують положення актів ЄС щодо авторського права і суміжних прав та права промислової власності, на грудень 2017 р. не були ухвалені.

Враховуючи, що конкретні завдання з адаптації законодавства були визначені в Україні ще у 2000 р. (Програма інтеграції України до Європейського Союзу), а також повторювалося у багатьох рішеннях Кабінету Міністрів України, потрібно відзначити відсутність дієвих механізмів контролю за виконанням ухвалених рішень та протягом 23 років з ухвалення Угоди про партнерство та співробітництво — реальних кроків у посиленні європейської спрямованості національного законодавства з охорони інтелектуальної власності.

29. Дослідження практики укладання угод ЄС про асоціацію з країнами Центральної та Східної Європи, а також угод про партнерство та співробітництво з країнами СНД свідчить, що при формально тотожних вимогах угод із забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до чинного у Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав, різними є механізми та обсяг наближення законодавства.

Для асоційованих країн Центральної та Східної Європи основним було приведення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність до регламентів, директив, а також в окремих випадках — до визначених ЄС окремих рішень Суду ЄС. При цьому передбачалося, що після вступу до ЄС на країни автоматично буде розповсюджено *acquis* з охорони інтелектуальної власності.

Європейським Союзом не було вироблено підхід щодо механізму наближення законодавства країн СНД, які не передбачають взагалі або у найближчі строки увійти до ЄС, з акцентуванням уваги на забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності.

Відсутність чітких рекомендацій з боку ЄС стосовно наближення законодавства для країн СНД, а також технічної допомоги з перекладу *acquis*, підготовки проектів відповідних законів; різні політичні пріоритети країн СНД щодо інтеграції з ЄС, нерозвинуті організаційні механізми наближення законодавства призвели до відмінних підходів цих країн стосовно строків, повноти наближення законодавства. Вказане, як свідчить дослідження практики імплементації Угод про партнерство та співробітництво у країнах СНД, призвело до невиконання вимог Угод про партнерство та співробітництво з наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності.

Аналіз положень Угод про асоціацію між Україною, Молдовою, Грузією та ЄС свідчить про відсутність для сфери охорони інтелектуальної власності вимог щодо наближення законодавства, наявних для інших сфер дії угод, зокрема таких, як фінансові послуги, телекомунікаційні послуги, поштові та кур'єрські послуги тощо.

Це пов'язано з особливістю самих Угод, які містять вибіркові положення актів ЄС з охорони інтелектуальної власності, проте на відміну від інших сфер дії не визначають зобов'язання з наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності до вказаних актів, а також до нових актів ЄС, врахування рішень Суду ЄС; не містять механізму імплементації актів ЄС.

У контексті удосконалення механізмів наближення законодавства важливим є застосування досвіду країн Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі з формування сталого механізму наближення законодавства та урахування у процесі імплементації та застосуванні національного законодавства рішень Суду ЄС з тлумачення актів ЄС.

30. Проведення порівняльних досліджень законодавства України та ЄС у цілях адаптації законодавства має специфіку, пов'язану з відповідальністю за висновки щодо змін законодавства України, а також із визначенням мети дослідження, що впливає з економічної та політичної доцільності того або іншого ступеня наближення законодавства.

Аналіз підходів до проведення порівняльних досліджень законодавства України, країн Центральної та Східної Європи та ЄС, практика діяльності з наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності дозволила запропонувати концепцію проведення досліджень, що передбачає:

- розгляд як гармонізованого, так і не гармонізованого законодавства ЄС та держав-членів ЄС з урахуванням, що гармонізація законодавства в Європейському Союзі здійснювалася лише для окремих сфер, важливих для функціонування Внутрішнього ринку. З певних питань законодавство європейських країн не гармонізовано, та саме воно також викликає суттєвий інтерес для удосконалення законодавства третіх країн;



- розгляд підготовки актів ЄС із з'ясуванням змісту директив та регламентів ЄС як певного компромісу держав-членів та органів ЄС, а також у світлі майбутніх їхніх змін;

- оцінку відповідності актів ЄС міжнародним угодам, що укладені третіми країнами або ЄС, державами-членами, а також рішенням міжнародних організацій;

- урахування інтерпретації актів ЄС Судом ЄС;

- дослідження недоліків регулювання; проектів змін акта, практики його застосування державами-членами;

- визначення, які інституційні засади та організаційні заходи необхідні для ефективного застосування законодавства тощо.

Метою такого дослідження є підготовка законодавчих пропозицій, що враховують практику застосування актів ЄС; рішення Суду ЄС з тлумачення положень актів ЄС; оцінку ефективності їхнього застосування, перспективи перегляду та розвитку законодавства.

31. Суттєвим є запровадження в Україні механізмів підготовки та розгляду проектів законодавчих актів та оцінки їхньої ефективності з урахуванням практики ЄС, що включає:

- підготовку, широке обговорення Зелених книг з концептуальних питань розвитку законодавства; підготовку узагальнень зауважень та пропозицій та висновків щодо результатів обговорення;

- організацію публічного обговорення проектів законодавчих актів, складання і поширення звітів щодо зауважень фахівців, громадськості, що надійшли на запропонований законопроект;

- після ухвалення акта визначення терміну підготовки й обговорення звіту про його ефективність, доцільність удосконалення, а також підготовку через певний час періодичних звітів щодо його результативності. Залучення для оцінки ефективності застосування актів законодавства незалежних установ та організацій.

В Україні протягом багатьох років законотворення у сфері інтелектуальної власності було обмежене відомчими рамками, відсутня підготовка органами виконавчої влади досліджень та звітів щодо його ефективності. Характерним є відсутність швидкого реагування на проблеми, що постають у зв'язку із застосуванням законодавства, зміною недосконалих положень. Це стосується, зокрема, діяльності організацій колективного управління, видачі деклараційних патентів, видачі охоронних документів на корисні моделі та промислові зразки.

Потрібно відзначити провідну роль Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, парламентських та комітетських слухань у висвітленні невирішених проблем у сфері інтелектуальної власності та звертанні уваги на нагальні питання охорони інтелектуальної власності в Україні, зокрема через публікацію Білих книг.

Важливим умовою запровадження ефективної системи законодавства є розвиток та посилення в Україні ролі організацій, що представляють інте-

реси суб'єктів права інтелектуальної власності, громадськості, наукових та університетських установ: у розробці політики та ухвалені законодавства з охорони інтелектуальної власності, оцінки його застосування; підготовці щорічних оцінок та доповідей, Білих книг стосовно ефективності охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

32. На підставі порівняльних досліджень законодавства України та *acquis* ЄС виділені напрями наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Загальну оцінку відмінності законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності надано нами у таблиці відповідності законодавства України та ЄС <sup>3</sup>, детальні пропозиції наведено у планах-графіках адаптації законодавства, наукових публікаціях <sup>4</sup>, а також у висновках до розділів 6.2.1—6.2.3.

З урахуванням розвитку законодавства ЄС у 2006—2017 рр., вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у цьому дослідженні обґрунтовуються пропозиції щодо зміни законодавства України відповідно до законодавства ЄС, що стосуються: охорони авторського права і суміжних прав (зокрема охорони сирітських творів, охорони прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі); охорони прав на об'єкти промислової власності (винаходи у галузі біотехнології; додаткової охорони лікарських засобів, промислових зразків, торговельних марок, географічних зазначень); охорони прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності (сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів) тощо.

Важливим є урахування досвіду охорони прав інтелектуальної власності провідних держав-членів ЄС у напрямках, де гармонізацію законодавства не було здійснено або завершено: охорона корисних моделей, винаходи, пов'язані з комп'ютером, охорона фірмових найменувань тощо.

Зміни законодавства України щодо охорони винаходів також пов'язані з тим, чи буде ухвалено політичне рішення щодо приєднання України до Європейської патентної конвенції, що для країн Центральної та Східної Європи було неодмінною умовою ширшої інтеграції з ЄС та вступу до ЄС.

<sup>3</sup> Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2006. № 9. С. 56—67.

<sup>4</sup> 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. Інтелектуальна власність. Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. Державний департамент адаптації законодавства. 2005 р. Київ: Ніка-Прінт, 2006. С. 422—451.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за редакцією Ю.М. Капіци. Київ: Слово, 2006. С. 514, 517, 523, 525, 526, 529—533.

Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. Авторське право і суміжні права в Європі. Київ: Логос, 2012. С. 548—557.

Далі наведено пропозиції щодо окремих сфер охорони прав інтелектуальної власності в Україні, на які нам хотілось звернути увагу у прикінцевих висновках. Пропозиції щодо вказаних та інших сфер охорони та захисту прав інтелектуальної власності наведено у висновках до розділів 6.2.1—6.2.3.

32.1. *У галузі охорони авторського права у цифровому середовищі.* Доцільним є розробка Концепції охорони прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі, а також здійснення комплексу заходів з:

- урегулювання питань охорони авторського права і суміжних прав під час оцифрування культурної спадщини з урахуванням досвіду ЄС з охорони сирітських творів; творів, які відсутні у комерційному обігу; використання творів, що перейшли у суспільне надбання та оцифровуються, охорони авторського права у діяльності цифрових бібліотек тощо <sup>5</sup>;

- унесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо: використання творів у цифровому вигляді як ілюстрацій для учбових цілей з некомерційною метою лише у приміщеннях учбових закладів або через захищені електронні мережі, до яких є доступ лише у студентів та викладачів; визначення типів творів, для яких вказане виключення не застосовується за умов наявності на ринку прийнятних ліцензій; визначення прав бібліотек з надання доступу до творів у цифровій формі, а також оцифрування з метою збереження твору; застосування ліцензій відкритого доступу; уведення виключення з авторського права щодо можливості науковим установам та учбовим закладам застосовувати інтелектуальні системи аналізу тексту (*text and data mining*);

- визначення політики відкритого доступу для наукових публікацій з урахуванням документів та практики ЄС щодо доступу та збереження наукової інформації та здійснення рамкових програм ЄС з досліджень та інновацій;

- запровадження комплексу заходів зі спрощення та полегшення доступу до легітимного контенту на території України, включаючи застосування цифрових ідентифікаторів творів, створення всеукраїнських Інтернет-площадок для надання у користування онлайн творів, фонограм, створення онлайн систем розподілу та перерахування винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав;

- підтримки співробітництва Інтернет-провайдерів та суб'єктів авторського права і суміжних прав із застосування технологій аналізу контенту та виявлення нелегітимно розміщених творів;

- розвиток застосування ідентифікаторів авторського-правового статусу творів у діяльності цифрових бібліотек, баз даних, порталів видатних особистостей, історичних подій тощо (твори, що перейшли до суспільного надбання, твори, що розповсюджуються на умовах ліцензій відкритого доступу, твори, автори яких є невідомі або їхній пошук пов'язаний зі значними складнощами

<sup>5</sup> Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. Авторське право і суміжні права в Європі. Київ: Логос, 2012. С. 554.

(сирітські твори); твори, що зникли з продажу та є необхідність узгодження умов використання таких творів з авторами або особами, які мають майнові права на такі твори; твори, використання яких є можливим в обмеженому доступі або на комерційних засадах), а також угод з авторами, їхніми правонаступниками щодо оцифрування творів та надання до них доступу;

- ухвалення змін до законодавства із запровадження в Україні ефективної системи колективного управління, збору та розподілу коштів та виплати винагороди в сучасних умовах з урахуванням вимог цифрової економіки, особливостей діяльності організацій колективного управління в онлайн середовищі та положень директиви 2014/26/ЄС;

- утворення на рівні державних органів, громадських організацій робочих груп для запровадження в Україні заходів з розвитку цифрового ринку та охорони авторського права та суміжних прав у цифровому середовищі, що відповідало б сучасним європейським реаліям <sup>6</sup>.

32.2. *Охорона неоригінального змісту баз даних.* Враховуючи відсутність на час ухвалення директиви ЄС 96/9/ЄС про правову охорону баз даних гармонізованого законодавства держав-членів щодо недобросовісної конкуренції, критицизм стосовно права *sui generis* на неоригінальний зміст бази даних в ЄС і в США та доцільність використання національних правових інструментів для введення нових положень у національне законодавство, уявляється, що мета — захист інвестицій у бази даних — може бути досягнута через ухвалення доповнень до законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про захист від недобросовісної конкуренції» без необхідності введення в Україні права *sui generis*.

32.3. *Охорона торговельних марок.* Доцільним є внесення змін до законодавства України з урахуванням вимог директиви 2015/2436 про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок: щодо реєстрації ольфакторних та інших нетрадиційних марок, уточнення обсягу захисту прав, наслідків невикористання торговельної марки, підстав для відмови в реєстрації, використання торговельної марки, охорони колективних та сертифікаційних торговельних марок, порядку реєстрації торговельних марок тощо.

32.4. *Охорона географічних позначень.* Актуальним є приведення законодавства України у відповідність до регламенту № 1151/2012 щодо вимог якості стосовно сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Це стосується, зокрема, запровадження охорони традиційних гарантованих страв, уведення зобов'язань дій *ex officio* уповноважених органів з адміністративного та судового захисту прав на НП та ГЗ, уведення охорони спеціальних найменувань якості тощо. Враховуючи обмежений перелік зареєстрованих позначень походження товарів в Україні, нагальним є сприяння виявленню товарів, перспективних для реєстрації, підготовці специфікацій, реєстрації нових

<sup>6</sup> Капіца Ю.М. Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права. *Юридична Україна*. 2016. № 5—6. С. 74—79.

позначень з метою розвитку виробництва, експорту традиційних українських виробів<sup>7</sup>.

32.5. *Сертифікат додаткової охорони для лікарських засобів.* Під час вирішення питання адаптації законодавства України відповідно до регламенту № 1768/92 про запровадження сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів потрібно врахувати: існування двох способів продовження дії майнових прав на винахід стосовно лікарських засобів та засобів захисту рослин, визначених Європейською патентною конвенцією: продовження строку дії патенту або надання відповідної охорони після закінчення цього строку на тих же умовах, що застосовуються для національних патентів; звуження охорони у разі застосування сертифіката у порівнянні з раніше дійсним обсягом патентної охорони; нечіткість положень регламенту № 1768/92, що спричинило значну кількість рішень Суду ЄС з інтерпретації його положень; ефективнішу систему продовження строку дії патенту, а також положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що безпосередньо не вимагають запровадження в Україні сертифіката додаткової охорони.

У дослідженні обґрунтовується доцільність збереження в Україні наявної системи продовження строку дії патенту стосовно лікарських засобів з внесенням уточнень щодо розрахунку додаткового терміну дії патенту: збереження чинного порядку, що забезпечує тривалішу охорону лікарських засобів, або запровадження формули розрахунку, визначеної регламентом; а також продовження до шести місяців строку дії патенту для засобів, що застосовуються у педіатрії.

32.6. *Охорона корисних моделей.* Практика охорони корисних моделей в Україні свідчить про значні складнощі у правозастосуванні, що стосується зловживань при обході патентів на винаходи, отримання патентів на звичайні вироби та технологічні операції, складнощі визнання патентів на корисну модель недійсними.

Це свідчить про неодмінну умову наближення законодавства — урахування рівня правової культури та запровадження механізмів (зокрема наявних в ФРН стосовно охорони корисних моделей), що протидіють недобросовісному використанню охоронних документів на вказані об'єкти.

Доцільним є: уведення для корисних моделей критерію патентоздатності «винахідницький рівень», аналогічно й для винаходів; виключення з об'єктів корисної моделі способу, а також об'єктів, що відносяться до сфери біотехнології; запровадження можливості проведення кваліфікаційної експертизи за запитом заявника або будь-якої іншої особи; уведення адміністративної процедури відміни реєстрації корисної моделі безпосередньо уповноваженим органом з охорони інтелектуальної власності; уведення можливості перетворення корисної моделі у винахід під час дії терміну охорони корисної моделі;

<sup>7</sup> Капіца Ю.М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2016. Вип. 127, част. II. С. 82—89.

визначення необхідності проведення кваліфікаційної експертизи заявки на корисну модель як умови подання заяв щодо митних заходів або позовних заяв до суду.

Вказані заходи мають підняти рівень охорони винаходів та корисних моделей в Україні, сприяти інвестиціям у високотехнологічні виробництва та припиненню недобросовісного подання заявок на корисні моделі.

32.7. *Охорона комерційної таємниці і ноу-хау.* З урахуванням ухваленої у 2016 р. директиви 2016/943 щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їхнього неправомірного набуття, використання та розкриття, а також практики охорони комерційної таємниці та ноу-хау в ЄС, в Україні доцільним є:

- зазначення комерційної таємниці як об'єкта цивільних прав та доповнення глави 15 ЦК України «Нематеріальні блага» окремою статтею «Комерційна таємниця (нерозкрита інформація)» з її визначенням відповідно до Угоди *TRIPS* та законодавства ЄС<sup>8</sup>;

- визначення, що комерційною таємницею є ноу-хау та бізнесова інформація (інформація комерційного характеру) з визначенням особливостей охорони цих об'єктів окремим законом, зазначенням випадків правомірного отримання комерційної таємниці, зобов'язань третіх осіб, прав журналістів, особливостей захисту відповідно до директиви 2016/943<sup>9</sup>;

- передбачення у Книзі четвертій «Право інтелектуальної власності» ЦК України, що охорона правом інтелектуальної власності може стосуватися лише ноу-хау, що є результатом творчої діяльності, проте не бізнесових секретів, із внесенням змін до глави 46 ЦК України та визначенням у кодексі норм щодо права інтелектуальної власності на ноу-хау;

- закріплення у ЦК України правових засад виникнення довірчих (фідучіарних) відносин між особами та охорони інформації, про яку повідомляється у таких відносинах<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Див. 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. Київ, 2000. С. 197.

<sup>9</sup> Капіца Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрямки вдосконалення законодавства України. *Право та інновації*. 2016. № 1. С. 251—256.

<sup>10</sup> 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. Київ, 2000. С. 197, 199.



---

## ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

### АКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ДОКУМЕНТИ УСТАНОВ ЄС

#### Авторське право і суміжні права

##### *Акти ЄС*

1. 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). *OJ L* 298, 17.10.1989, P. 23—30 (The Television without Frontiers Directive) (amended by Directive 97/36/EC of 30 June 2007. *OJ L* 202, 30.7.1997, P. 60—70, by Directive 2007/65/EC of 11 December 2007. *OJ L* 332, 18.12.2007, P. 27—45).
2. Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs. *OJ L* 122, 17.05.1991, P. 42.
3. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version). *OJ L* 111, 05.05.2009, P. 16.
4. 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. 1.
5. Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version). *OJ L* 376, 27.12.2006, P. 28—35.
6. 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. (The Satellite and Cable Directive).
7. Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights. *OJ L* 290, 24.11.1993, P. 9.
8. Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version). *OJ L* 372, 27.12.2006, P. 12—18.
9. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights. *OJ L* 265, 11.10.2011, P. 1—5.
10. 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.
11. 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. *OJ L* 178, 17.07.2000, P. 0001—0016.
12. 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 (Info Directive).
13. 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. *OJ L* 272, 13.10.2001, P. 32.

14. Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services. *OJ L* 95, 15.4.2010, P. 1—24. (Audiovisual Media Services Directive).

15. Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. *OJ L* 299, 27.10.2012, P. 5—12.

16. Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multiterritorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. *OJ L* 84, 20.03.2014, P. 72—98.

17. Regulation (EU) 2017/1128 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on cross-border portability of online content services in the internal market *OJ L* 168, 30.6.2017, P. 1—11

18. Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society *OJ L* 242, 20.9.2017, P. 6—13.

19. Regulation (EU) 2017/1563 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled *OJ L* 242, 20.9.2017, P. 1—5.

### *Пропозиції до директив та регламентів*

20. Proposal for a Council Directive on the legal protection of databases. *COM* (92) 24 final, 13.05.1992.

21. Amended proposal for a Council Directive on the legal protection of databases. *COM* (93) 464 final, 04.10.1993.

22. Proposal for a European Parliament and Council Directive on the resale right for the benefit of the author of an original work of art. *COM* (96) 97 final, 13.03.1996.

23. Proposal for a Directive on copyright and related rights in the Information Society. *COM* (97) 0628 final, 10.12.1997.

24. Amended proposal for a Directive on copyright and related rights in the Information Society. *COM* (99) 0250 final, 21.05.1999.

25. 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) 0658 final, 28.01.2000.

26. Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council on the term of protection of copyright and related rights. *COM* (2008) 0464 final, 16.07.2008.

27. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works. *COM* (2011) 289 final, 24.05.2011.

28. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multiterritorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market. *COM* (2012) 372 final, 11.07.2012.

29. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes. *COM* (2016) 594 final, 14.09.2016.

30. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market. *COM* (2016) 593 final, 14.09.2016.

*Повідомлення Європейської комісії. Зелені книги*

31. Communication from the Commission — Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology — Copyright Issues Requiring Immediate Action. *COM* (88) 172 final, 07.06.1988.
32. Communication from the Commission — Follow up the Green Paper. Working program of the Commission in the field of copyright and neighboring rights. *COM* (90) 584 final, 17.01.1991.
33. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament and to the Economic and Social Committee and the Committee of Regions — Europe's Way to the Information Society: an Action Plan. *COM* (94) 347 final, 19.07.1994.
34. Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context of the Audiovisual Policy of the European Union — Green Paper. *COM* (94) 96 final, 06.04.1994.
35. 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, 03.05.1995.
36. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the role of penalties in implementing Community internal market legislation. *COM* (95) 162 final, 03.05.1995.
37. Communication from the Commission — Green Paper: Copyright and related rights in the information society. *COM* (95) 382 final, 19.07.1995.
38. Communication from the Commission — Follow up to the Green Paper on copyright and related rights in the information society. *COM* (96) 568, 20.11.1996.
39. 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, 26.09.2001.
40. Communication from the Commission on copyright protection of the common face design of the euro coins. *COM* (2001) 600, 13.11.2001.
41. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «Updating And Simplifying The Community Acquis». *COM* (2003) 71 final, Brussels, 11.02.2003.
42. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «European contract law and the revision of Acquis: The way forward». *COM* (2004) 651 final.
43. Commission Recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services (2005/737/EC), 18.05.2005.
44. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a customs response to latest trends in counterfeiting and piracy. Brussels. *COM* (2005) 479, 11.10.2005.
45. Green Paper Copyright in the Knowledge Economy. *COM* (2008) 466 final, 16.07.2008.
46. Communication from the Commission — Copyright in the Knowledge Economy. *COM* (2009) 532 final, 19.10.2009.
47. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Digital Agenda for Europe». *COM* (2010) 245, 19.05.2010.
48. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe». *COM* (2011) 287 final, 24.05.2011.
49. Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opportunities and challenges towards a digital single market. *COM* (2011) 427 final, 13.07.2011.
50. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «The digital single market strategy for Europe». *COM* (2015) 192 final, 06.05.2015.
51. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «Towards a modern, more European copyright framework». *COM* (2015) 626 final, 09.12.2015.

52. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions Promoting a fair, efficient and competitive European copyright — based economy in the Digital Single Market. *COM* (2016) 592 final, 14.09.2016.

### *Звіти*

53. 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. *COM* (2000) 199, 10.04.2000.

54. 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, 12.09.2002.

55. 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. *COM* (2002) 691 final, 09.12.2002.

56. Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee «The management of Copyright and Related Rights in the Internal Market». *COM* (2004) 261 final, 16.04.2004.

57. First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases. DG Internal market and services working paper. Commission of the European Communities. December 2005.

58. Report on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive (2001/84/EC), Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Brussels. *COM* (2011) 878 final, 14.12.2011.

59. Report from the European Commission on the application of Council Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. *COM* (2002) 430 final, 26.07.2002.

60. Report to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the application of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Commission staff working document. *SEC* (2007) 1556, 30.11.2007.

61. Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules. European Commission. July 2014.

### *Роботи доповіді*

62. Commission staff working paper «Summary of the impact assessment on the cross—border online access to orphan works. Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works». *SEC* (2011) 616 final, 24.05.2011.

63. Commission staff working document. Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States. Accompanying document to the Report. *COM* (2010) 779 final. Brussels. *SEC* (2010) 1589 final, 22.12.2010.

64. Commission staff working paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights, 19.07.2004, *SEC* (2004) 995.

65. Commission staff working document — Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright, 07.07.2005.

### *Рекомендації*

66. Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural content and digital preservation, 2006/585/EC, *L* 236/28, 24.08.2006.

**Європейський Парламент та Рада**

67. 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, 22.07.1995.

68. European Parliament resolution on a Community framework for collecting management societies in the field of copyright and neighbouring rights, No. 2002/2274 (INI), 15.01.2004.

69. European Parliament report on a Community framework for collecting societies for authors' rights, Final A5—0478/2003, 11.12.2003.

**Охорона об'єктів промислової власності  
та інших об'єктів права інтелектуальної власності,  
захист прав інтелектуальної власності**

**Акти ЄС, угоди між державами-членами**

70. Commission Regulation (EEC) No. 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements. *OJ L* 219, 16.08.1984, P. 15.

71. 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.

72. 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. 1.

73. Commission Regulation (EEC) No. 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements. *OJ L* 61, 04.03.1989, P. 1.

74. Agreement relating to Community patents, done at Luxembourg on 15 December 1989.

75. 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.

76. Protocol on privileges and immunities of the common appeal court relating to Community patents. *OJ L* 401, 30.12.1989, P. 45.

77. Protocol on the statute of the common appeal court relating to Community patents. *OJ L* 401, 30.12.1989, P. 48.

78. 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. Implementing Regulations to the Convention for the European patent for the Common Market. *OJ L* 401, 30.12.1989, P. 28.

79. Joint Declaration Agreement relating to Community patents. *OJ L* 401, 30.12.1989, P. 0057—0066.

80. 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. 0001—0005.

81. 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, P. 1.

82. Council Regulation (EEC) No. 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs. *OJ L* 208, 24.07.1992, P. 0009—0014.

83. 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. *OJ L* 185, 28.07.1993, P. 0005—0006.

84. Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *OJ L* 011, 14.01.1994, P. 1.

85. Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights. *OJ L* 227, 01.09.1994, P. 1.

86. 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. *OJ L* 121, 01.06.1995, P. 31.

87. 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, 01.06.1995, P. 37.

88. 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. *OJ L* 173, 25.07.1995, P. 14.

89. Commission Regulation (EC) No. 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark. *OJ L* 303, 15.12.1995, P. 1.

90. 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. *OJ L* 198, 08.08.1996, P. 0030—0035.

91. 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. *OJ L* 335, 24.12.1996, P. 10.

92. 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.

93. 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.

94. Council Regulation (EC) No. 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine. *OJ L* 179, 14.07.1999, P. 0001—0084.

95. Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. *OJ L* 003, 05.01.2002, P. 1.

96. Commission Regulation (EC) No. 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community designs. *OJ L* 341, 17.12.2002, P. 28.

97. 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. *OJ L* 341, 17.12.2002, P. 54.

98. Commission Regulation (EC) No. 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, 27.04.2004, P. 0011.

99. Council Regulation (EC) 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. *OJ L* 93, 31.03.2006, P. 12.

100. Regulation 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for pediatric use and amending Regulation 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No. 726/2004. *OJ L* 378, 27.12.2006, P. 1.

101. Commission Regulation (EC) No. 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules on implementation of Council Regulation No. 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. *OJ L* 369, 23.12.2006, P. 12.

102. Regulation (EC) No. 1906/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007—2013). *OJ L* 391, 30.12.2006, P. 0001—0018.

103. Council Regulation (EC) No. 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation). *OJ L* 299, 16.11.2007, P. 1.

104. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version). *OJ L* 299, 08.11.2008, P. 25—33.

105. Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version). *OJ L* 78, 24.03.2009, P. 1.



106. Regulation (EC) No. 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version). *OJ L* 152, 06.06.2009, P. 1.

107. Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs. *OJ L* 343, 14.12.2012, P. 1.

108. Regulation (EU) No. 1257/2012 of the European Parliament and the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection. *OJ L* 361, 31.12.2012, P. 1.

109. Council Regulation (EU) No. 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements. *OJ L* 361, 31.12.2012, P. 89–92.

110. Agreement on a Unified Patent Court. *OJ L C* 175/1, 20.06.2013.

111. Regulation (EU) No. 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No. 1383/2003.

112. Regulation (EU) No. 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for the participation and dissemination in «Horizon 2020 — the Framework Programme for research and innovation (2014–2020)» and repealing Regulation (EC) No. 1906/2006. *OJ L* 347, 20.12.2013, P. 81–103.

113. Regulation (EU) No. 1291/2013 of the European Parliament and the Council of December 2013 establishing Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020) and repealing Decision No. 1982/2006/EC. *OJ L* 347, 20.12.2013, P. 104–173.

114. Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements. *OJ L* 93, 28.03.2014, P. 17–23.

115. Regulation (EU) No. 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). *OJ L* 341, 24.12.2015, P. 21–94.

116. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. *OJ L* 336, 23.12.2015, P. 1–26.

117. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *OJ L* 157, 15.06.2016, P. 1–18.

118. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance). *OJ L* 154, 16.06.2017, P. 1–99.

119. Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No. 2868/95 and (EC) No. 216/96. *OJ L* 205, 08.08.2017, P. 1–38.

120. Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the European Union trade mark. *OJ L* 205, 08.08.2017, P. 39–58.

### *Міжнародні угоди*

121. European Convention relating to the formalities required for Patent Application, Paris, 1953.

122. European Convention on the International Classification of Patents for Invention, Paris, 1954.

123. Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions, Strasbourg, 1963.

124. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000 *OJ EPO* 2001, Special edition No. 4, P. 55.

125. Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, London, 17 October 2000.

126. Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system. Working Party on Litigation, 16.02.2004.

### *Пропозиції до директив та регламентів*

127. Proposal for a Council Directive on the legal protection of original topographies of semiconductor producers. *COM (85) 775 final*, 23.12.1985.

128. Proposal for a Council Decision on extension of legal protection of topographies of semiconductor products in respect of persons from third states. *COM (87) 277 final*, 25.06.1987.

129. Proposal for the Council directive on the legal protection of biotechnological inventions. Brussels, 17 October 1988. *COM (88) 496 final*. 17.10.1988.

130. Proposal for a Council Regulation (EEC) concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, Brussels. *COM (90) 101 final*, 11.04.1990.

131. Commission Communication The future of rural society. *COM (88) 501*, 29.07.1988.

132. Proposal for a Council regulation (EEC) on Community plant variety rights. *COM (90) 347 final OJ C 244*, 28.09.1990, P. 1—27.

133. Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuff. *SEC (90) 2415 final*, 21.01.1991.

134. 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.

135. Amended proposal for a Council regulation (EEC) on Community plant variety rights. *COM (93) 104 final OJ C 113*, 23.04.1993, P. 7—11.

136. Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design *COM (93) 342 final OJ C 29*, 31.01.1994, P. 20.

137. Proposal for a Council Regulation (EC) amending Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *COM (97) 489 final — CNS 97/0253 OJ C 335*, 06.11.1997, P. 0013.

138. Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model *OJ C 36*, 03.02.1998, P. 13.

139. Amended Initial Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model *OJ C 248* 29.08.2000, P. 56.

140. Amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community Design. *COM (99) 0310 final OJ C 248E*, 29.08.2000, P. 3.

141. Proposal for a Council Regulation on the Community patent. *COM (2000) 0412 final*, 28.11.2000.

142. 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.

143. Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs. *COM (2004) 582 final*, 14.09.2004. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer implemented inventions. *COM (2002) 92 final*, 20.02.2002.

144. 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) 46final*, 30.01.2003.

145. Proposal for a Council Decision conferring jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the Community patent. *COM* (2003) 827(01), 23.12.2003.
146. Proposal for a Council Decision establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance. *COM* (2003) 828(01), 23.12.2003.
147. Revised Proposal for a Council decision on the Community patent. Council of European Union. 07.04.2009.
148. Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent. Brussels. *COM* (2010) 350 final, 30.06.2010.
149. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights. *COM* (2011) 285, 25.05.2011.
150. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark. *COM* (2013) 0161 final, 27.03.2013.
151. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural products quality schemes. *COM* (2010) 733 final, 10.12.2010.
152. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast). *COM* (2013) 0162 final, 27.03.2013.
153. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *COM* (2013) 813 final, 28.11.2013.
154. Executive summary of the impact assessment. Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *SWD* (2013) 472 final, 28.11.2013.

#### *Повідомлення та інші документи Європейської комісії*

155. Commission White Paper for the European Council «Completing the internal market», *COM* (85) 310 final, 14.06.1985.
156. Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs. Commission of the European Communities. III/F/5131/91-EN, June 1991.
157. Green Paper The Protection of Utility Models in the Single Market, 1995. *COM* (95) 370 final.
158. 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. URL: [http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european\\_community.pdf](http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european_community.pdf) (Last accessed: 01.06.2017).
159. Communication on the role of penalties in implementing Community internal market legislation. *COM* (95) 162, 03.05.1995.
160. Promoting Innovation Through Patents. Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe. *COM* (97) 314 final, 24 June 1997.
161. 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.
162. Commission working document on exhaustion of trade-mark rights: *SEC* (1999) 2033.
163. 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.
164. 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, 26.07.2001.
165. Statement by the Commission concerning Article 2 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights. 2005/295/EC. *OJ L* 94, 03.04.2005, P. 37.

166. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Customs response to latest trends in counterfeiting and piracy. *COM* (2005) 479, 11.10.2005.

167. Strategy for the enforcement of intellectual property rights in third countries. 2005/C 129/03 *OJ C* 129/3, 26.05.2005.

168. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU». *COM* (2006) 502 final.

169. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation — Implementing the Lisbon agenda». *COM* (2007) 182.

170. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee «An Industrial Property Rights Strategy for Europe». *COM* (2008) 465/3.

171. Commission Recommendation «On the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations». *COM* (2008) 1329, 10.04.2008.

172. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee «Enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market». *COM* (2009) 467 final, 11.09.2009.

173. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe». *COM* (2011) 287 final, 24.05.2011.

174. Commission decision of 07.11.2012 on setting up a Commission expert group on development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering. Brussels. *COM* (2012) 7686 final, 07.11.2012.

175. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee «Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan». *COM* (2014) 392 final, 01.07.2014.

176. Communication from the Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements. 2014/C 89/03, 28.03.2014.

177. Customs enforcement of intellectual property rights in the EU manual for the completion of applications for action and extension requests. European Commission. August 2014. 28 p.

178. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «The digital single market strategy for Europe». *COM* (2015) 192 final, 06.05.2015.

179. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions «Towards a modern, more European copyright framework». *COM* (2015) 626 final, 09.12.2015.

180. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market. *COM* (2016) 592 final, 14.09.2016.

### *36imu*

181. Report drawn up on behalf of the Committee on External Economic Relations on international trade in counterfeit goods. European Parliament working documents. Series A, document A2—115/85, 09.10.1985.

182. Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the functioning of the system set up by Council Regulation (EEC) No. 3842/86 of 1 December 1986 (Counterfeit goods). *COM* (91) 262 final, 15.02.1991.

183. Report to the European Commission «The Economic Impact of Patentability of Computer Programs». Study Contract ETD/99/B5-3000/E/106, 1999. 58 p.

184. Report on the amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community design. Committee on Legal Affairs and the Internal Market. *COM* (1999) 310 — C5—0129/1999 — 1993/0463 (CNS), 29.05.2000.

185. Commission Report: Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering. *COM* (2002) 545 final, 07.10.2002.

186. 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». *COM* (2002) 0002 final, 14.01.2002.

187. Patenting DNA sequences (polynucleotides) and scope of protection in the European Union: an evaluation. Background study for the European Commission within the framework of the Expert Group on Biotechnological Inventions. European Commission. 2004. 146 p.

188. Report from the Commission to the Council and the European Parliament «Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering». *COM* (2005) 312 final, 14.07.2005.

189. Damages in intellectual property rights. European observatory on counterfeiting and piracy, 2009. 139 p.

190. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights Brussels. *COM* (2010) 779 final, 22.12.2010.

191. Commission staff working document. Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States. Accompanying document to the Report. *COM* (2010) 779 final. *SEC* (2010) 1589 final, 22.12.2010.

192. Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border 2015. Taxation and customs Union, 2015. 44 p.

193. Report for the European Parliament On the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. *COM* (2013) 0813 — C7—0431/2013 — 2013/0402 (COD). Committee on Legal Affairs, 22.06.2015.

194. The Economic Review of Industrial Design in Europe. Final Report. *MARKT*/2013/064. D2/ST/OP, January, 2015. 258 p.

195. Counterfeit and Pirated Trade: The current picture. Mapping the economic impact. *OECD/EUIPO*, 18.04.2016.

### *Роботи докторів*

196. Report to the European Commission «The Economic Impact of Patentability of Computer Programs». Intellectual Property Institute. London. Study Contract ETD/99/B5—3000/E/106.

197. A report by Julio Anoveros 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, 24.02.1999. *OJ C* 175, 21.06.1999, P. 5.

### Рекомендації

198. Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural content and digital preservation, 2006/585/EC. *OJ L* 236/28, 24.08.2006.

### Європейський Парламент та Рада

199. 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.

200. Report drawn up on behalf of the Committee on External Economic Relations on international trade in counterfeit goods. European Parliament working documents. 9 Series A, document A2—115/85, October 1985.

201. Economic and Social Committee opinion on the exhaustion of registered trade-mark rights *OJ C* 123, 25.04.2001.

202. Position of the European Parliament adopted at first reading on 24 September 2003 with a view to the adoption of Directive 2003/.../EC of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer—implemented inventions. P5 TC1—COD (2002) 0047, 24.09.2003.

203. 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), 29.10.2003.

204. European Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (11979/1/2004 — C 6—0058/2005 — 2002/0047(COD)), 24.09.2003.

205. Council Resolution of 30 May 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and on a Code of Practice for universities and other public research organisations — «IP Charter Initiative».

206. 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, 22.07.1995, P. 1.

207. Council resolution of 1 March 2010 on the enforcement of intellectual property rights in the internal market. 2999th Competitiveness Council meeting, 1 March 2010. *OJ C* 56, 06.03.2010, P. 1—4.

208. The Opinion of 18 September 2012 of the Committee on Legal Affairs for the Committee on Industry, Research and Energy, on the proposal for a Regulation to be enacted by the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 — The Framework Programme for Research and Innovation (2014—2020). AD/913037EN, 18.09.2012.

209. Council Resolution on the EU Customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2013 to 2017. 2013/C 80/01, *OJ C* 56, 06.03.2010, P. 1—4.

### Міжнародні угоди між Україною та Європейським Союзом

#### Адаптація законодавства

210. Тимчасова угода про торгівлю та торговельні відносини Європейською Спільнотою, Європейською Спільнотою з вугілля та сталі і Європейською Спільнотою з атомної енергії, з одного боку, і Україною, з іншого (Угоду підписано 01.06.1995 р., вступ у силу 01.02.1996). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws> (дата звернення: 01.06.2017).

211. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (Угоду підписано 14.06.1994, ратифіковано Законом України № 237/94-ВР від 10.11.1994, вступ у силу 01.03.1998). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws> (дата звернення: 01.06.2017).

212. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з



іншої сторони (Угоду підписано 21.03.2014, 27.06.2014, ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws> (дата звернення: 01.06.2017).

213. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004, № 29. Ст. 367.

214. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України. *Офіційний вісник України*. 2000, № 39. С. 2.

215. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 № 1496. *Офіційний вісник України*. 1999, № 33. С. 168.

216. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 151-р.

217. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 90-р.

218. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 821-р.

219. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 № 408-р.

220. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 1196-р.

221. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 790-р.

222. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 156-р.

223. Про імplementацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р (зі змінами).

224. Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імplementації деяких актів законодавства ЄС: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 164-р.

## МОНОГРАФІЇ ТА СТАТТІ

### Право ЄС та адаптація законодавства України до законодавства ЄС

225. Catherine Barnard. The substantive law of the EU: the four freedoms. 3rd ed. Oxford University Press, 2010. 752 p.

226. Chalmers Damian. European Union law. Vol. 1. Dartmouth Pub Co, 1998. 672 p.

227. Craig P.P. (Paul P.) EU law: text, cases, and materials. Oxford. 3<sup>rd</sup> ed. Oxford University Press, 2003. 1241 p.

228. EU internal market law / Gareth Davies. Routledge-Cavendish; 2<sup>nd</sup> ed., September 9, 2003. 256 p.

229. The evolution of EU law / Ed. by Paul Craig and Grainne de Búrca. Oxford University Press, USA, 1999. 944 p.

230. The fundamentals of EU law revisited: assessing the impact of the constitutional debate / Ed. by Catherine Barnard. Oxford University Press, 2007. 299 p.
231. Gareth Davies. EU internal market law. London: Cavendish, 2003. 226 p.
232. Guillaume Van der Loo The EU—Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area. Brill-Nijhoff, 2016. 416 p.
233. Kapitsa Y. Approximation of Ukrainian Legislation to European Union Standards: Methods and Aims. *Ukrainian Law Review*. 1998. No. 2. P. 16—23.
234. Roman Petrov, Peter Van Elsuwege Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union: Towards a Common Regulatory Space? *Routledge Research in European Union Law*. 2014. 298 p.
235. Halloran C.M. Draft Operational Manual for Legal Approximation Process. World Bank. Kiev, 2006.
236. Mads Andenas, Camilla Baasch Andersen Theory and Practice of Harmonisation. Edward Elgar Publishing, 2012. 640 p.
237. Tridimas Takis. The general principles of EU law. 2<sup>nd</sup> ed. Oxford University Press, 2006. 591 p.
238. Wyatt and Dashwood's European Union law / By Anthony Arnall. London: Sweet & Maxwell, 2006. 1224 p.
239. Weatherill Stephen. Cases and materials on EU law. 6<sup>th</sup> ed. Oxford University Press, 2003. 731 p.
240. Woods Lorna, Watson Philippa Steiner & Woods EU Law. 12 ed., Oxford University Press, 2014. 832 p.
241. Адаптація вітчизняного законодавства до норм права Європейського Союзу: навч. посіб. / за ред. І.А. Грицяка. Київ: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2011. 59 с.
242. Бахін С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва: РГБ, 2005. 360 с.
243. Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. 3-е изд. Москва, 1998. 408 с.
244. Бураковський І., Мовчан В., Вітер О. та ін. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноевропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна». Київ: К.І.С., 2004. 358 с.
245. Вишняков О.К. *Acquis* як складова апроксимації правового забезпечення цивільних майнових відносин до умов внутрішнього ринку ЄС. *Правове життя сучасної України*: Тези доп. Всеук. наук. конф. / За ред. Ю.М. Оборотова. Одеська національна юридична академія. Одеса: Фенікс, 2008. С. 485—487.
246. Гаерт Дейвис. Право внутрішнього ринку Європейського Союзу. Київ: Знання-Прес, 2004. 422 с.
247. Пнатовський М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Київ: Проміні, 2005. 224 с.
248. Горка М. Розвиток законодавства з метою вступу до ЄС: приклад Польщі. *Український правовий часопис*. 1998. № 2. С. 26—30.
249. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: навч. посіб. / Національна академія держ. управління при Президентові України; Центр правових підприємницьких досліджень. Київ: К.І.С., 2004. 260 с.
250. Даниель Геген. У лабіринті Європейського Союзу. Київ: Основи, 1995. 116 с.
251. Друзенко Г. Три взгляда на адаптацию или европейские решения украинских проблем. *Юридическая практика*. 2002. № 46 (256).
252. 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.

253. Дюбуї Луї, Блюман Клод. Матеріальне право Європейського Союзу. 2-ге вид. Київ: ІМВ, 2002. 376 с.
254. Энтин Л.М. Право Европейского Союза: основные категории и понятия: учеб. пособ. / Ин-т междунар. отн. Киев. нац. ун-та им. Т. Шевченко. Киев, 2003. 101 с.
255. Європейський Союз: консолідовані договори / наук. ред. В. Муравйов. Київ: Port-Royal, 1999. 206 с.
256. Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. *Право України*. 2004. № 11. С. 140—143.
257. Кравчук І.В. Механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС: порівняльний аналіз: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Київ, 2006. 20 с.
258. 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.
259. Капіца Ю.М. Питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими та законодавчими нормами та законодавством Європейського Союзу. *Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом*: Матеріали наук.-практ. конф. Київ, 1998. С. 128—133.
260. Капіца Ю.М. Питання розробки Концепції адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу. *Європа на порозі нового тисячоліття*. Матеріали міжнарод. конф. Київ, 1999. С. 68—70.
261. Капіца Ю.М. Проблемні питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами. *Український правовий часопис*. 1999. № 5. С. 51—53.
262. Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2006. № 9. С. 56—67.
263. Капіца Ю.М. Колізійні норми щодо прав інтелектуальної власності. *Міжнародне приватне право*. Науково-практичний коментар / за ред. А.С. Довгерта. Харків: Одісей, 2008. С. 172—177.
264. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. Київ: Т-во «Знання», 2002. 381 с.
265. Конституційні акти Європейського Союзу / наук. ред. В. Посельський. Київ: Юстініан, 2005. 512 с.
266. Кравчук І. Адаптація права України до права ЄС: цілі, етапи, пріоритети. *Право України*. 2004. № 10. С. 132—135.
267. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Центр європейського та порівняльного права. Київ: Слово, 2005. 320 с.
268. Лаба О.В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991—2004 рр.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2005. 21 с.
269. Лукич Радомир. Методология права. Москва: Прогресс, 1981. 303 с.
270. Матриці показників ефективності наближення законодавства України до законодавства ЄС. *Український правовий часопис*. 2004. № 5 (10). 185 с.
271. Международное частное право: учебник / отв. ред. Г. Дмитриева. 2-е изд. Москва: ТК Велби, Проспект, 2004. 688 с.
272. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / за ред. С.Р. Станік. Київ: Логос, 2000. 119 с.
273. Механізми гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом: наук. доп. / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ, 2011. 107 с.
274. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / за ред. А. Довгерта. Київ: Український центр правничих студій, 2001. 334 с.
275. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар / за ред. А.С. Довгерта. Харків: Одісей, 2008. 352 с.

276. Микієвич М.М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третім країнами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 1996. 16 с.
277. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження / за ред. А. Мазура. Київ: АТІКА-Н, 2005. 832 с.
278. Муравйов В. Правові засади імплементації положень права Євросоюзу у правопорядку України. *Український правовий часопис*. 2002. Вип. 1 (6). С. 3—8.
279. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). Київ: Академ-Прес, 2002. 425 с.
280. Муравйов В. Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Віче*. 2015. № 8. С. 7—15.
281. Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. Державний департамент з питань адаптації законодавства. Київ: Ніка-Прінт, 2006. 516 с.
282. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина: підручник / Київ. нац. екон. ун-т. Відп. ред. В.Ф. Опришко. Київ: КНЕУ, 2002. 460 с.
283. Петров Р.А. Правова природа «*acquis*» Європейського Союзу та його транспозиція у правовій системі третіх країн: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2014. 38 с.
284. Петров Р., Головка-Гавришина О., Кузьо М., Черніков Д. Інституційне та правове забезпечення європейської інтеграції України: виклики та завдання. Київ, 2015. 32 с. URL: <http://www.fes.kiev.ua> (дата звернення: 01.06.2017).
285. Петров Р.А., Опейда З.Й., Федорчук Д.Е., Вакуленко А.О. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб. / Донецьк. нац. ун-т. Донецьк, 2001. 248 с.
286. Податкові аспекти права СОТ та *acquis* ЄС / за ред. С. Шевчука. Харків: Консум, 2004. 958 с.
287. Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні (комплексне порівняльно-правове дослідження) / за ред. І. Грицяка. Київ: АТІКА-Н, 2005. 656 с.
288. Право Європейського Союзу: підручник / за ред. О.К. Вишнякова. Одеса: Фенікс, 2013. 883 с.
289. Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2004) / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України). Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. 525 с.
290. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / за ред. В.В. Цветкова, Е.Б. Кубко. Київ: Юринком Интер, 2003. 581 с.
291. Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / за ред. В. Колодія. Київ: Ніка-Прінт, 2005. 764 с.
292. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / за ред. С. Голова. Київ: АРТ-МЕДІА, 2005. 584 с.
293. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства України / за ред. С. Шевчука. Харків: Консум, 2002. 912 с.
294. Санченко А.Є. *Acquis* Ради Європи у системі європейського права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 20 с.
295. Скаун О.Ф. Теория государства и права. Харьков: Консум, 2000. 704 с.
296. Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 20 с.
297. Татам А. Право Європейського Союзу. Київ: Абрис, 1998. 196 с.
298. Теуш С.К. Приватно-правові конвенції Ради Європи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 23 с.
299. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. Москва: НОРМА, 1996. 432 с.

300. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. Москва: ЮНИТИ, 1998. 647 с.
301. Хорольський Р.Б. Правові засоби вирішення міжнародних спорів у рамках Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2001. 19 с.
302. Цивільне право України. У 2-х книгах / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. Київ: Юрінком Інтер, 1999. Кн. 1, 861 с.; Кн. 2, 784 с.
303. Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар. Ч. 1 / кер. авт. кол. А.С. Довгерт, Н.С. Кузнецова. Київ: Юстініан, 2005. 680 с.
304. Шевчук С., Кравчук І. Ніщський договір та розширення ЄС / Центр порівняльного права, С. Шевчук (наук. ред.). Київ: Логос, 2001. 195 с.
305. Шемшученко Ю. Теоретические проблемы гармонизации законодательства Украины с европейским правом. *Проблеми гармонизації законодавства України і стран Європи*. Київ: Юрінком Інтер, 2003. С. 35—42.
306. Яворська І.М. Роль Суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2010. 20 с.
307. Яковюк І.В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2014. 40 с.

### Право інтелектуальної власності. Загальні питання

308. 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.
309. Arup, Christopher. The new World Trade Organization agreements: globalizing law through services and intellectual property: Cambridge University Press, 2000. 340 p.
310. Christopher Arup. *TRIPS: Across the global field of intellectual property*. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (1). P. 7—16.
311. Bainbridge, David I. Intellectual property: Longman, 2002. 710 p.
312. Michael Blakeney. A critical analysis of the *TRIPS* The intellectual property debate: perspectives from law, economics, and political economy / Eds by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. P. 17—32.
313. Abbe E.L. Brown Post harmonisation Europe United, divided or unimportant. *I. P. Q.* 2001. No. 3. P. 275—286.
314. Bronckers, M.C.E.J. *TRIPS* agreement: enforcement of intellectual property rights: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 47 p.
315. Cornish W.R. Intellectual Property. London: Sweet & Maxwell, 1996. 722 p.
316. Correa, Carlos M. Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the TRIPS agreement and policy options for developing countries: Zed Books, 2000. 254 p.
317. Carlos Correa Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights A Commentary on the *TRIPS* Agreement. Oxford: Oxford University Press, 2007. 616 p.
318. Constructing European intellectual property: achievements and new perspectives / Ed. by Geiger C. Edward Elgar, 2013. 471 p.
319. Curley Duncan. Intellectual property licences and technology transfer: a practical guide to the new European licencing regime: Chandos, 2004. 335 p.
320. Gervais Daniel J. The internationalization of intellectual property: new challenges from the very old and the very new. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*. 2002. No. 12. P. 929—990.
321. Gervais Daniel J. The *TRIPS* agreement: drafting history and analysis. 2<sup>nd</sup> ed. London: Sweet & Maxwell, 2003. 580 p.
322. Gervais, Daniel The *TRIPS* agreement: drafting history and analysis: Sweet & Maxwell, 2003. 580 p.
323. Goebel Roger J. The interplay between intellectual property rights and free movement of goods in the European Community. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*. 1993. 4, Iss. 1. P. 125—130.

324. Heath Christopher. New frontiers of intellectual property law. Hart, 2005. 244 p.
325. Matthews Duncan. Globalizing intellectual property rights: the *TRIPS* agreement. Routledge, 2002. 208 p.
326. The Europeanization of Intellectual Property Law. Ed. by Ansgar Ohly and Justine Pila. Oxford University Press, 2013. 283 p.
327. Peter Groves. Intellectual property and the internal market of the European Community. London: Graham & Trotman, 1993. 266 p.
328. Bryan Harris. Intellectual Property Law In The European Union. William S. Hein & Company, 2005. 345 p.
329. Thomas Hays. Parallel importation under European Union law. London: Sweet & Maxwell, 2004. 445 p.
330. Christopher Heath. Methods of Industrial Property Harmonisation — the Example of Europe. Intellectual Property Harmonisation With Asean and Apec. (Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law): Kluwer Law International, 2004. P. 39—55.
331. Brian Hindley. The TRIPS agreement the damage to the WTO. The intellectual property debate : perspectives from law, economics, and political economy. Ed. by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. P. 33—43.
332. William Kingston. Why harmonisation is a trojan horse. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (10). P. 447—460.
333. Metaxas Maranghidis George. Intellectual property laws of Europe. John Wiley, 1995. 643 p.
334. Andrea Koury Menescal. Those behind the *TRIPS* agreement: the influence of the ICC and the AIPPI on international intellectual property decisions. *I. P. Q.*, 2005. No. 2. P. 155—182.
335. The New World Trade Organization Agreements: Globalizing Law through Services and Intellectual Property (Cambridge Studies in Law and Society). Cambridge University Press, 2000. 340 p.
336. Intellectual property law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of Moldova / auth. Dr. Eugene Stuart, Edoardo Fano, Linda Scales, Gerda Leonaviciene, Anna Lazareva. Chisinau, July 2010. 277 p.
337. Intellectual property. 6<sup>th</sup> ed. / Ed. by Andrew Christie and Stephen Gare. Oxford University Press, 2003. 565 p.
338. The intellectual property debate: perspectives from law, economics, and political economy. Ed. by Meir Perez Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. 374 p.
339. Intellectual Property Harmonisation With Asean and Apec (Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law). Kluwer Law International, 2004. 247 p.
340. Intellectual Property Law in the European Community: A Countrybycountry Review. Kathryn Rosenblum (Ed.). Worldtrade Executive, Inc, 2004. 408 p.
341. Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish: Cambridge University Press, 2004. 322 p.
342. Intellectual property laws of Europe. Ed. by George Metaxas Maranghidis: Chichester: Wiley, 1995. 643 p.
343. Intellectual property rights: critical concepts in law. Ed. by David Vaver. 5 vols. London: Routledge, 2006. v. 1. 283 p., v. 5. 415 p.
344. Timothy Pinto. The influence of the European convention on human rights ON intellectual property rights. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (4). P. 209—219.
345. Pollaud Dulian F. The internet and authors' rights. Sweet & Maxwell, 1999. 123 p.
346. Terence Prime European intellectual property law / with a chapter on intellectual property licensing agreements within the provisions of the Treaty of Rome by David Booton. Aldershot: Dartmouth, 2000. 320 p.
347. Torremans, Paul Holyoak and Torremans Intellectual property law. 6<sup>th</sup> ed. Oxford University Press, 2010. 710 p.
348. 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.



349. Sterling J.A. L Intellectual property rights in sound recordings, film & video: protection of phonographic and cinematographic recordings and works in national and international law. First supplement: Sweet and Maxwell, 1994. 189 p.
350. Sell Susan K. Private power, public law: the globalization of intellectual property rights. Cambridge University Press, 2003. 218 p.
351. Toutoungi Adrian. EFTA: Fortress Europe's soft underbelly. *E. I. P. R.* 2006. No. 28 (2). P. 110—114.
352. Tritton Guy, Stabenow Dana. Intellectual Property in Europe. 2<sup>nd</sup> edition. Sweet & Maxwell, Ltd, 2002. 1112 p.
353. Wadlow Christopher. The law of passingoff: unfair competition by misrepresentation. London: Sweet & Maxwell, 2005. 497 p.
354. Vaver David. Intellectual Property. The State of Art Intellectual property rights: critical concepts in law. Ed. by David Vaver. 5 vols. London: Routledge, 2006. v. 1. P. 33—48.
355. Vaver David. Need Intellectual Property be Everywhere? Intellectual property rights: critical concepts in law. Ed. by David Vaver. V vols. London: Routledge, 2006. v. 5. P. 199—221.
356. Ullrich Hans. Harmony and Unity of European Intellectual Property Protection. Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish. Cambridge University Press, 2004. P. 20—46.
357. Абдуллин А.И. Право интеллектуальной собственности в Европейском Союзе: генезис, унификация, перспективы развития: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2006. 407 с.
358. Абдуліна І. Новий крок на шляху приєднання України до ЄС. *Інтелектуальна власність*. 2001. № 11. С. 7.
359. Андрощук Г. Європейська стратегія охорони промислової власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 4 (72). С. 32—42, № 5 (73). С. 32—42.
360. 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. / О.Д. Святоцький, В.О. Жаров (ред.). Київ: Ін Юре, 1999.
361. Беденісюк І. Щодо відповідності Європейського та вітчизняного досвіду правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 2 (64). С. 67—73.
362. Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С., Коссак В.М., Кузнецова Н.С. Цивільне право України: підручник: у 2 кн. / О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова (ред.). 2 вид. Київ: Юрінком Інтер, 2001, кн. 1. 861 с., кн. 2. 782 с.
363. Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні: актуальні питання модернізації та правового регулювання. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 1. С. 213—217.
364. Булат Є.А. Концептуальні засади правової охорони інтелектуальної власності щодо наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і бізнес-методів: монографія. Київ—Дніпро: Пороги, 2017. 300 с.
365. Довгерт А.С., Підопригора О.А., Боброва Д.В., Головатий С.П., Калакура В.Я. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А.С. Довгерта. Київ: Український центр правничих студій, 2000. 336 с.
366. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. Москва: Статут, 2003. 415 с.
367. Елст М. Порівняння українського законодавства з міжнародним і досягненнями у правовій сфері країн Європи. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 12. С. 20—23.
368. Еннан Р.Є. Інтелектуальна власність у праві ЄС. Вісник Запорізького національного університету. *Юридичні науки*. 2006. № 2. С. 78—83.
369. Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку. *Наше право*. 2008. № 2, ч. 2. С. 99—103.

370. Еннан Р.Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2010. 20 с.
371. Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку. *Часопис цивілістики*. 2012. Вип. 13. С. 110—119.
372. Законодавство Європейського союзу та держав-членів Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності: науково-практичне видання / за ред. О.П. Орлюк. Київ: Лазурит-Поліграф, 2010. 262 с.
373. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України; Габріель Авігдор, Юрій Капіца (ред). Київ: Фенікс, 2011. 703 с.
374. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / за заг. ред. В.І. Полохала. Автор-упоряд.: Г.О. Андрощук. Київ: Парламентське вид-во, 2010. 384 с.
375. Капіца Ю.М. Проблеми адаптації національного законодавства з інтелектуальної власності до вимог СОТ. *Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики*. Київ, 2002. С. 157—176.
376. Капіца Ю.М. Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському Союзі та питання адаптації законодавства України до стандартів ЄС. *Проблеми гармонізації законодавства України та країн Європи* / В.В. Цветков, Е.Б. Кубко (ред). Київ: Юринком Інтер, 2003. С. 513—538.
377. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. *Право України*. 2005. № 1. С. 66—70.
378. Капіца Ю.М. Інститути права інтелектуальної власності ЄС. *Вісник Державного департаменту інтелектуальної власності Євроінформ*. 2006. № 1/2006 (2). С. 57—59.
379. Капіца Ю.М. Інтелектуальна власність. *Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire** / Державний департамент адаптації законодавства. Київ: Ніка-Прінт, 2006. С. 422—451.
380. Капіца Ю.М. Питання реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2006. Вип. 62, част. 2. С. 187—197.
381. Капіца Ю.М. Проблеми охорони прав інтелектуальної власності у світлі Цивільного і Господарського кодексів України. *Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи*: Зб. наук. праць. Київ, 2006. С. 65—67.
382. Капіца Ю.М. Інтелектуальна власність. *Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire** / Державний департамент адаптації законодавства. Київ: Професіонал, 2007. С. 116—147.
383. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. *Право України*. 2011. № 3. С. 92—100.
384. Капіца Ю.М. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності. *Юридична Україна*. 2016. № 3—4. С. 98—102.
385. Капіца Ю.М. Реформування національного законодавства з охорони інтелектуальної власності відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. *Право України*. 2016. № 11. С. 118—123.
386. Капіца Ю.М. Уніфікація і гармонізація національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Право України*. 2016. № 5. С. 93—101.
387. Капіца Ю.М. *Acquis* ЄС та положення Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере интеллектуальной собственности. *Leges si Viata*. 2017. Маї 2017. С. 63—66.

388. Капіца Ю. Питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2017. № 1, Part 2. P. 90—95.

389. Капіца Ю.М., Федченко Л.Ю., Шахбазян К.С. Европейский Союз Украина: охрана интеллектуальной собственности при реализации международных программ и проектов. Київ: Интергид, 2002. 77 с.

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

391. Мазуренко С.В., Еннан Р.Є. Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Актуальні проблеми держави і права*. 2006. Вип. 27. С. 378—384.

392. Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: автореф. дис... канд. юрид. наук. Київ, 2004. 22 с.

393. Михайлюк Г.О. Модернізація законодавчого регулювання права інтелектуальної власності в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2013. № 5. С. 62—67.

394. Михайлюк Г.О. Право Європейського Союзу з комерційних позначень. Київ, 2016. 325 с.

395. Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 5 (79). С. 79—94; № 6 (80). С. 94—108.

396. Основи інтелектуальної власності / Всесвітня організація інтелектуальної власності. Київ: Ін Юре, 1999. 578 с.

397. Підпригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність. Харків: Консум, 1997. 192 с.

398. Підпригора О.А., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб'язко В.С., Крайнев П.П., Мельник О.М. Право інтелектуальної власності: академічний курс: підручник / О.А. Підпригора, О.Д. Святоцький (ред.). 2-ге вид. Київ: Ін Юре, 2004. 670 с.

399. Підпригора О.А., Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності України. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 334 с.

400. Потоцький М.Ю. Адаптація законодавства України до європейських стандартів щодо захисту прав інтелектуальної власності. Захиста прав інтелектуальної власності: XI міжнарод. науч.-практ. конф. (Алушта, 28 мая — 1 июня 2007). Алушта, 2007. С. 104—115.

401. Потоцький М.Ю. Господарсько-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2014. 32 с.

402. Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні. Київ: Персонал, 2014. 618 с.

403. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю.М. Капіці. Київ: Слово, 2006. 1104 с.

404. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади / за ред. О.П. Орлюк. Київ, 2010. 464 с.

405. Прахов Б.Г. Интеллектуальная собственность: словарь-справочник. 2. изд., перер. и доп. Київ: Вища школа, 1999. 250 с.

406. Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень. *Національна безпека і оборона*. 2001. № 10 (22). 68 с.

407. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2000. 752 с.

408. Скордамалья Вінченцо. Право інтелектуальної власності ЄС: Навч. посіб. Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Київ, 2005. 156 с.

409. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: Зб. матеріалів Міжнарод. наук.-техн. конф. (Київ, 6 жовт. 2014). Київ: Ліра-К, 2014. Вип. 4. 311 с.

410. Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі. *Інтелектуальна власність*. 2013. № 3. С. 43—49.

411. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності / за ред. О.П. Орлюк. Київ: Лазурит-Поліграф, 2011. 326 с.

412. Шимон С.І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 663 с.

### Авторське право і суміжні права

413. Abbe E.L. Brown Post harmonisation Europe united, divided or unimportant. *I. P. Q.* 2001. No. 3. P. 275—286.

414. 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.

415. ALLEA Statement «On Enhancement of open access to scientific publications in Europe», October, 2013.

416. ALLEA Supplementary Statement «On Enhancement of Open Access to Scientific Publications in Europe», October, 2015.

417. Aplin Tanya. The EU database right: recent developments. *I. P. Q.* 2005. No. 1. P. 52—68.

418. Bainbridge David I. Intellectual property: Longman, 2002. 710 p.

419. Bainbridge David I. Software copyright law: Butterworths, 1999. 389 p.

420. Basic proposal for the substantive provisions of the treaty on intellectual property in respect of databases to be considered by the Diplomatic conference. Diplomatic conference on certain copyright and neighboring rights. Geneva, December 2 to 20, 1996.

421. Michael Blakeney. A critical analysis of the TRIPS. The intellectual property debate: perspectives from law, economics, and political economy / Ed. by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. P. 17—32.

422. Bonofacio M. The Information Society and the Harmonisation of Copyright and Related Rights: (Over) Stretching the Legal Basis of Article 95 (100a)? *Legal Issues of Economic Integration*. 1999. No. 26. P. 1—90.

423. Booton D. A critical analysis of the European Commission's proposal for a directive harmonising the droit de suite. *I. P. Q.* 1998. V. 2. P. 165—191.

424. Brown Abbe E. L. Post harmonisation Europe united, divided or unimportant. *I. P. Q.* 2001. No. 3. P. 275—286.

425. Braun N. The Interface Between The Protection of Technological Measures and the Exercise of Exceptions to Copyright and Related Rights: Comparing the Situation in the United States and the European Community. *E. I. P. R.* 2003/25. P. 496—503.

426. Geiger C. Copyright and Free Access to Information: For a Fair Balance of Interests in a Globalised World. *E. I. P. R.* 2006. 28. P. 366—373.

427. Robert Clark. Sui generis database protection: a new start for the UK and Ireland? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2007. No. 2. P. 97—103.

428. The Collective Management of Rights in Europe. The Quest for Efficiency of July 2006. 142 p. URL: <http://www.europarl.europa.eu> (Last accessed: 01.06.2017).

429. Cornish W.R. Intellectual Property. London: Sweet & Maxwell, 1996. 722 p.

430. Czarnota Bridget, Hart Robert J. Legal protection of computer programs in Europe: a guide to the EC directive. London: Butterworths, 1991. 218 p.

431. Davies Isabel, Sproston Lorna. Copyright: terms of protection directive. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (4). P. 85—86.

432. Davison Mark J. The legal protection of databases: Cambridge University Press, 2003. 316 p.

433. Davison Mark J., Hugenholtz P. Bernt. Football fixtures, horseraces and spin offs: the ECJ domesticates the database right. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (3). P. 113—118.
434. Derclaye E. Database sui generis right: What is a substantial investment? A tentative definition. *IIC.* 2005. 36, No. 1. P. 2—30.
435. Derclaye E. Database sui generis right: Shold we adopt the off theory. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (9). P. 402—413.
436. European Copyright Code. URL: <http://www.copyrightcode.eu> (Last accessed: 01.06.2017).
437. Europe and the Global Information Society Recommendations of the High-level Group on the Information Society to the Corfu European Council, The Bangemann Group report. Brussels, 26 May 1994.
438. Emilianides Achilles C. The author revived: harmonisation without justification. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (12). P. 538—541.
439. Ficsor M. The law of copyright and the internet: The 1996 WIPO Treaties, their interpretation and implementation. Oxford University Press, 2002. 848 p.
440. Ficsor M. Collective management of copyright and related rights in the digital, networked environment: Voluntary, presumption based, extended, mandatory, possible, inevitable? / D. Gervais (ed.) Collective management of copyright and related rights, The Hague: Kluwer Law International, 2006. P. 37—83.
441. Fitzpatrick Simon. Prospects of further copyright harmonisation. *E. I. P. R.* 2003. No. 25 (5). P. 215—223.
442. Gervais D.J. Towards a new core international copyright norm: The reverse three step test. *Marquette intellectual property law review.* 2005. No. 9:1. P. 1—35.
443. Gervais D.J. The protection of databases. *Chicago Kent Law Review.* 2007. 82, No. 3. P. 1109—1168.
444. Groves Peter. Intellectual property and the internal market of the European Community. London: Graham & Trotman, 1993. 266 p.
445. Guibault L. and S. van Gompel. Collective Management in the European Union / D. Gervais (ed.) Collective Management of Copyright and Rerlated Right, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006. P. 117—152.
446. Guibault Lucie. In defence of a fair use defence, Kluwer Copyright Blog. URL: <http://klawercopyrightblog.com/2011/03/10/in-defence-of-a-fair-use-defence> (Last accessed: 01.06.2017).
447. Guibault L., Westkamp G., Rieber-Mohn T., Hugenholtz P.B. (et al.). Study on the implementation and effect in member states' laws of directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. The Netherlands: Institute for Information Law University of Amsterdam, 2007. 213 p.
448. Halloran C.M. Draft Operational Manual for Legal Approximation Process. World Bank. Kiev, 2006.
449. Harris Bryan. Intellectual Property Law in The European Union: William S. Hein & Company, 2005. 345 p.
450. Hart Michael, Holmes Steve. Implementation of the copyright directive in the United Kingdom. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (6). P. 254—257.
451. Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking / General Editor Hugenholtz P. Bernt. The Netherlands, 2009. 400 p.
452. Hilty R.M. Copyright in the Internal Market, 2004. 760 p.
453. Hargreaves Ian. Digital Opportunity. A review of Intellectual Property and Growth. Greate Britain, November 2011. 130 p.
454. Hugenholtz B. Adapting copyright to the information superhighway / P.B. Hugenholtz (ed.) The future of copyright in a digital environment. The Hague: Kluwer Law International, 1996. P. 81—102.
455. Hugenholtz B., Eechoud M., Gompel S. et al. The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy. Final report. Institute for Information Law. University of Amsterdam. The Netherlands. November 2006. 254 p.

456. Hugenholtz B. Future EU Copyright Law and Global Copyright Reform. Dialogue on Scenarios for Global Copyright Reform and Public Interest IP. 17–19th June 2011, Geneva. Institute for Information Law. University of Amsterdam, 2011. 9 p.
457. Intellectual Property Law In The European Community: A Country-by-country Review / Kathryn Rosenblum (Ed.). Worldtrade Executive, Inc, 2004. 408 p.
458. Intellectual property laws of Europe / Ed. by George Metaxas-Maranghidis. Chichester: Wiley, 1995. 643 p.
459. Intellectual Property Harmonisation With Asean and Apec (Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law). Kluwer Law International, 2004. 247 p.
460. Intellectual property rights: critical concepts in law / Ed. by David Vaver. 5 vols. London: Routledge, 2006. V. 1. 283 p., v. 5. 415 p.
461. Jenkins Juliet. Database rights' subsistence: under starter's orders. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2006. No. 1. P. 467–480.
462. Jerman H.C. Two Fashionable Mistakes. *European Intellectual Property Review*, 2000. No. 2. P. 103–104.
463. Kamina P. Film Copyright in the European Union (Cambridge Intellectual Property and Information Law). Cambridge University Press, 2005. 460 p.
464. Kapitsa Y. Approximation of Ukrainian Legislation to European Union Standards: Methods and Aims. *Ukrainian Law Review*. 1998. No. 2. P. 18–25.
465. Intellectual property rights in EU law / David T. Keeling. Vol. 1. Oxford University Press, 2004. 456 p.
466. Kingston William. Why harmonisation is a trojan horse. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (10). P. 447–460.
467. Lewinski Silke. Harmonisation of Copyright in Europe Background, Principles and Problems. Intellectual Property Harmonisation With Asean and Apec (Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law). Kluwer Law International, 2004. P. 89–106.
468. Lucas Andrea, Lucas H. J. *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*. Paris: Litec, 1995. 1104 p.
469. Makeen Fouad. Reviewed by David J. Brennan Copyright in a global information society: the scope of copyright protection under international, US, UK and French law. *I. P. Q.* 2001. No. 2. P. 203–207.
470. Maurer Stephen V., Hugenholtz P. Bernt, Onsrud Harlan J. Europe's Database Experiment. *Science's compas*. 2001. 294. P. 789–790.
471. Kenneth Mullen. Intellectual property: performers' rights. *E. I. P. R.* 2007. No. 29 (6). P. 244–247.
472. Natali Helberger. Neighbouring rights protection of broadcasting organisation: Current problems and possible lines of action, Council of Europe, Strasbourg, 15 November 1999, Doc. No. MM-S-PR (1999) 009 def. P. 3. URL: <http://www.coe.int> (Last accessed: 01.06.2017).
473. Neeta Thakur. Database protection in the European Union and the United States: the European Database directive as an optimum global model. *I. P. Q.* 2001. No. 1. P. 100–133.
474. Performers' Rights in European Legislation: Situation and Elements for Improvement. A study prepared for AEPO-ARTIS by Els Vanheusden, Lawyer, Antwerp, Belgium, June 2007. 115 p.
475. Prime Terence. European intellectual property law / With a chapter on intellectual property licensing agreements within the provisions of the Treaty of Rome by David Booton. Aldershot: Dartmouth, 2000. 320 p.
476. The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy final report Institute for Information Law. University of Amsterdam. The Netherlands. November 2006. 254 p.
477. Reinbothe Jörg A. Review of the last ten years and a look at what lies ahead: copyright and related rights in the European Union, speech at the Tenth annual conference on International IP Law & Policy, Fordham, 4 April 2002. URL: <http://ec.europa.eu> (Last accessed: 01.06.2017).



478. Report on legal protection for databases. U. S. Copyright Office, August 1997. P. 57—63.
479. Research Handbook on the Future of EU Copyright / Ed. by Estelle Derlaye. Edward Elgar Publishing Limited, 2009. 666 p.
480. Response of the Open Rights Group. Proposal to extend the term of copyright protection on sound recordings. August 29<sup>th</sup>, 2008. URL: <http://www.openrightsgroup.org/> (Last accessed: 01.06.2017).
481. SACEM Annual Report 2010. URL: <http://www.publications-sacem.fr> (Last accessed: 01.06.2017).
482. Senfleben Martin. Copyright, Limitations and the Three-step Test: An Analysis of the Three-step Test in International and EC Copyright Law: Vol. 13 (Information Law): Kluwer Law and Taxation Publishers, 2004. 340 p.
483. Sterling J.A.L. Intellectual property rights in sound recordings, film & video: protection of phonographic and cinematographic recordings and works in national and international law / First supplement. Sweet and Maxwell, 1994. 189 p.
484. Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union (2000), Final Report. Study contract No. ETD/2000 /B5-3001/E/69. 179 p.
485. Tritton Guy, Dana Stabenow. Intellectual Property in Europe. 2<sup>nd</sup> edition: Sweet & Maxwell, Ltd, 2002. 1112 p.
486. Tsirat A., Kapitsa Y. Intellectual Property Law in Ukraine. The Hague. London. Boston: Kluwer Law International, 2011. 138 p.
487. Tuma Pavel. Pitfalls and challenges of the EC directive on the collective management of copyright and related rights. *E. I. P. R.* 2006. No. 28 (4). P. 220—229.
488. Ullrich Hans. Harmony and Unity of European Intellectual Property Protection Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish: Cambridge University Press, 2004. P. 20—46.
489. Vahrenwald Arnold. E-Cinema: Possible Juridical, Industrial, and Cultural Consequences. Berlin: Centre Bar-Series, 2003. 132 p.
490. Vaver David. Copyright in Europe: the good, the bad and the harmonised. *Australian Intellectual property journal.* 1999. 5. 10. P. 185—196.
491. Vaver David. Need Intellectual Property be Everywhere? Intellectual property rights: critical concepts in law / Ed. by David Vaver. 5 vol. London: Routledge, 2006. v. 5. P. 199—221.
492. Vaver David. Intellectual Property. The State of Art Intellectual property rights: critical concepts in law / Ed. by David Vaver. 5 vol. London: Routledge, 2006. v. 1. P. 33—48.
493. Walter M.M. The relationship of, and comparison between, the Rome Convention, the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) and the agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property rights (TRIPS Agreement); the evolution and possible improvement of the protection of the neighbouring rights recognized by the Rome Convention. *Copyright Bulletin.* 2000. 34, No. 3. P. 4—43.
494. Walter Michel M. Updateings and consolidation of the acquis, speech at the Conference «European Copyright Revisited», Santiago de Compostela, 16—18 June 2002. URL: <http://europa.eu.int/> (Last accessed: 01.06.2017).
495. Wiese Henning. The justification of the copyright system in the digital age. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (8). P. 387—396.
496. WIPO: Submission from European Community and its Member States the legal protection of databases (22 November 2002). URL: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/prot-databases/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/prot-databases/index_en.htm) (Last accessed: 01.06.2017).
497. WIPO Working Paper on alternative and non-mandatory solution on the protection in relation to webcasting. November 17—19, 2004. 12<sup>th</sup> Session. Standing Committee on Copyright and Related Rights SCCR/12/5 Prov., April 13, 2005.
498. Vitorino António Recommendations resulting from the mediation on private copying and reprography levies. Brussels, 31.01.2013. 28 p.

499. Абдуллин А.И. Унификация сроков охраны авторских прав и смежных прав в Европейском Союзе. *Интеллектуальная собственность*. 1998. № 2. С. 46—52.
500. Абдуллин А.И. Правовая охрана баз данных в Европейском Союзе. *Журнал международного частного права*. 1997. № 2. С. 24—41.
501. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х кн. / за ред. А.С. Довгерта. Київ: Ін Юре, 2001. Кн. 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб'язко. 520 с.; Кн. 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. 460 с.
502. Андрощук Г., Давимука С. Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко-правовий аналіз. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 4 (84). С. 54—63.
503. Андрощук Г. Зміни строків охорони суміжних прав у Європейському Союзі: pro et contra. *Інтелектуальна власність*. 2013. № 6. С. 55—60.
504. 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. О.Д. Святоцький, В.О. Жаров. Київ: Ін Юре, 1999.
505. Атаманова Ю.Є. Господарське правове забезпечення інноваційної політики держави. Харків: ФІНН, 2008. 424 с.
506. Бланк Х. Права виконавців. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 156—165.
507. Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С., Коссак В.М., Кузнецова Н.С. Цивільне право України: підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова (ред.). Київ: Юрінком Інтер, 2001. Кн. 1. 861 с.; Кн. 2. 782 с.
508. Ботуз С. Правовая защита объектов интеллектуальной собственности в «Интернете». *Интеллектуальная собственность*. 1997. № 3/4. С. 32—39.
509. Бочарова Н.В. Методологічні підходи до створення сучасного законодавства в галузі охорони авторського права в мережі Інтернет в документах Ради Європи. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція*. 2013. Вип. 6—1(1). С. 93—96.
510. Васьковська Т.А. Авторські та суміжні права в кабельному телебаченні. *Інтелектуальний капітал*. 2002. № 5. С. 25—31.
511. Ващинець І. Проблеми реалізації права слідування в Україні. *Інтелектуальна власність*. 2003. № 3. С. 23—28.
512. Гармонизация правовой охраны интеллектуальной собственности в странах Европейского Сообщества. Тематический выпуск по материалам отечественной и иностранной литературы. Москва: Российское агентство по патентам и товарным знакам, 2001. 95 с.
513. Плотов С. Вичерпання авторського права у цифровому середовищі. *Інтелектуальна власність*. 2006. № 3. С. 18—24.
514. Давиденко Т., Троцька В. Використання досвіду діяльності організацій колективного управління Угорщини, Чехії, Франції в національному законодавстві. *Інтелектуальна власність*. 2005. № 5. С. 10—16.
515. Дзіс С.А. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних технологій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2004. 16 с.
516. Дитц А. Пять столпов системы авторского права и угрожающая им опасность. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 1. С. 13—25.
517. Довгерт А.С., Підпригора О.А., Боброва Д.В., Головатий С.П., Калакура В.Я. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А.С. Довгерта. Київ: Український центр правничих студій, 2000. 336 с.
518. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. Исследовательский центр частного права. Москва: Статут, 2003. 415 с.
519. Дроб'язко В.С. Гармонізація охорони аудіовізуальних творів в Україні з правом Європейського Союзу. *Український правовий часопис*. 2002. Вип. 1 (6). С. 67—71.

520. Дроб'язко В.С. Міжнародні аспекти обмеження прав авторів. *Інтелектуальна власність*. 2005. № 12. С. 30—35.
521. Дроб'язко В.С. Основні сфери і типові форми колективного управління авторським правом і суміжними правами. *Інтелектуальна власність*. 2006. № 7. С. 11—20.
522. Дроб'язко В.С. Міжнародна охорона авторського права і суміжних прав. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. № 5. С. 3—11.
523. Дроб'язко В.С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти. Київ: Лазурит-Поліграф, 2008. 132 с.
524. Дроб'язко В.С. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2009. № 1. С. 3—13.
525. Дроб'язко В.С. Європейський досвід колективного управління правом слідування. *Інтелектуальний капітал*. 2002. № 2. С. 20—29.
526. Дроб'язко В.С. Актуальні проблеми авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2010. № 5. С. 66—81.
527. Дроб'язко Р. Інтеграція України до Європейського Союзу в галузі авторського права і суміжних прав. *Українське комерційне право*. 2001. № 1. С. 57—64.
528. Дроб'язко Р. Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. *Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльного права*. 2002. Т. 1. С. 12—16.
529. Дроб'язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами. *Інтелектуальна власність*. 2003. № 3. С. 12—16.
530. Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции: Пер. с фр. Москва, 1989. 336 с.
531. Елст М. Порівняння українського законодавства з міжнародним і досягненнями у правовій сфері країн Європи. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 12. С. 20.
532. Еремін А. Вопросы регулирования права следования в российском законодательстве и европейской Директиве. *Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права*. 2003. № 2. С. 15—20.
533. Жерве Д. Авторське право і суміжні права в міжнародних конвенціях від 1886 р. доцифрованої ери. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. Київ: Ін Юре, 2001. С. 6—15.
534. Жилинкова О.В. Договори в сфері реалізації авторських прав на музичний твір. Харків: Ксилон, 2008. 212 с.
535. Жувака О.В. Строки охорони авторського права і суміжних прав: історія, стан та перспективи розвитку. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*. Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 79—88.
536. Жувака О.В. Моральні права у сфері авторського права і суміжних прав в ЄС. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*. Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 15—16 черв. 2011). Київ: Фенікс, 2011. С. 37—43.
537. Жуков В. Захист комп'ютерних програм: стара проблема, що очікує зовсім нового вирішення. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 7. С. 20—27.
538. Завальна Ж.В. Видавничий договір як вид авторського договору: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2002. 18 с.
539. Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності: Наук.-практ. вид. / за ред. О.П. Орлюк. Київ: Лазурит-Поліграф, 2010. 262 с.
540. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та право застосування. Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 р. Київ: Парламентське видавництво, 2007. 320 с.

541. Іглезакіс І. Гармонізації діяльності організацій колективного управління в ЄС. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*. Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 15–16 черв. 2011). Київ: Фенікс, 2011. С. 44–55.

542. Ієвіня О.В. Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2005. 20 с.

543. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні / В.С. Дмитришин, В.І. Березанська. Київ: Вірлен, 2005. 304 с.

544. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / за ред. В.І. Полохала. Авторупоряд.: Г.О. Андрощук. Київ: Парламентське вид-во, 2010. 384 с.

545. Капіца Ю.М. Правова охорона баз даних у Європейському Союзі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2004. Вип. 48, ч. 1. С. 139–144.

546. Капіца Ю.М. Глава 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності», глава 36 «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)», глава 37 «Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)». Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар. Частина 1 / Керівн. авторськ. кол.: А.С. Довгерт, Н.С. Кузнецова. Київ: Юстініан, 2005. С. 553–606 (глава 36 спільно з Р.В. Дроб'язко).

547. Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства з охорони комп'ютерних програм України до законодавства Європейського Союзу. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2005. Вип. 53 (Част. II). С. 102–106.

548. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. *Право України*. 2005. № 1. С. 66–70.

549. Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. *Міжнародні відносини*. 2006. № 33. С. 45–48.

550. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. *Право України*. 2011. № 3. С. 92–100.

551. Капіца Ю.М. Напрямки сучасного розвитку законодавства про авторське право і суміжні права в Європейському Союзі. Проблеми забезпечення прав у мережі Інтернет та імплементації досвіду Європейських країн у законодавство України. Захист прав інтелектуальної собственности. Матеріали XV Межд. научн.-практ. конф. Алушта: Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК Крым, 2012. С. 8–14.

552. Капіца Ю.М. Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі. *Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини*. 2012. № 38–39. С. 108–111.

553. Капіца Ю.М. Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід. *Наука України у світовому інформаційному просторі*. № 11, 2015. С. 45–55.

554. Капіца Ю.М. Кодифікація законодавства об авторском праве и смежных правах в Европейском Союзе и странах СНГ. *Legea si Viata. Martie*. 2016. С. 19–22.

555. Капіца Ю.М. Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права. *Юридична Україна*. 2016. № 5–6. С. 74–79.

556. Капіца Ю.М., Ступак С.К. Прокат та право позички в Європейському Союзі та Україні. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2004. Вип. 47 (Частина 1). С. 111–117.

557. Капіца Ю., Ступак С. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві. *Юридична Україна*. 2006. № 8. С. 8–12.

558. Капіца Ю., Ступак С. Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі. *Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка*. 2006. № 34. С. 96—99.
559. Капіца Ю., Ступак С. Право слідування в Європейському Союзі та Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2006. № 10. С. 3—6.
560. Капіца Ю., Ступак С. Про запис, студію запису, а також учасників запису та правові відносини між ними. *Інтелектуальна власність*. 2007. № 1. С. 49—53.
561. Капіца Ю.М., Ступак С.К. Строки охорони авторського права та суміжних прав у міжнародному праві, праві ЄС та Україні. *Зовнішня торгівля: право та економіка*. 2008. № 6 (41). С. 150—154.
562. Керевер А. Интеллектуальная собственность: анализ закона, примененного к цифровой передаче данных. *Бюллетень по авторскому праву*. 1997. № 2. С. 11—27.
563. Керевер А. Европейская директива о гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе. *Copyright Bulletin*. January—March 2001. UNESCO. P. 3—18.
564. Керевер А. Передача по кабелю і авторське право. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 135—155.
565. Керевер А. Проблеми адаптації до цифрового мультимедійного середовища. Права на відтворення і права на публічне сповіщення. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 6—15.
566. Керевер А. Супутникове мовлення і авторське право. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 116—134.
567. Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти. *Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2010. № 85. С. 18—22.
568. Комзюк Л. Обмеження авторського права в Словаччійській Республіці. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2011. № 5. С. 3—8.
569. Комзюк Л.Т. Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе европейской интеграции. *Альманах цивилистики*. Вып. четвертый. Київ: Правова єдність, 2011. С. 401—413.
570. Комзюк Л.Т. Деякі аспекти кодифікації європейського авторського права. Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф.: Центр інтелектуальної власності і трансферу технологій НАН України, Представництво Європейської Комісії в Україні (Київ, 15—16 черв. 2011). Київ, 2011. С. 68—72.
571. Комзюк Л. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 1 (63). С. 32—39.
572. Комзюк Л.Т. Гармонізація охорони прав на «осиротілі твори» в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві. *Правова інформатика*. 2013. № 3 (39). С. 50—59.
573. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: монографія. Київ: Київський університет, 2006. 463 с.
574. 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.
575. Коцюба О., Хернфельд Х. Інтелектуальна власність. *Український правовий часопис*. 2004. № 5 (10). С. 82—89.
576. Кравченко В., Симонова А. Директива ЕС об авторских правах в интернете. *Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права*. 2001. № 5. С. 14—17.
577. Люка А. Впровадження законодавства з авторського права в країнах Центральної і Східної Європи і в Російській Федерації. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 245—249.



578. Люка А. Уніфікація режиму охорони авторського права і суміжних прав у рамках Європейського Союзу. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 6—15.

579. Майданник Р.А. Колективне управління майновими авторським і суміжними правами в Україні. *Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам'яті професора О.А. Підпригори*. Київ: Київський університет, 2012. С. 8—15.

580. Майданник Р.А. Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві: територіальний характер і колізійні норми щодо інтелектуальних прав. *Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав, присвячені 85-річчю з дня народження професора О.А. Підпригори*. Київ: Лазурит-Поліграф, 2008. С. 62—80.

581. Маліновська І.М. Охорона прав на базу даних у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2013. 20 с.

582. Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2004. 22 с.

583. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. Москва: Междунар. отношения, 1978. 176 с.

584. Материали Международного симпозиума по авторскому праву и коммуникации в информационном обществе. Бюллетень по авторскому праву. 1997. № 2. С. 28—41.

585. Міжнародне приватне право. Том 1. Багатосторонні міжнародні договори України та міжнародне законодавство / за ред., упоряд. А. Довгерт, В. Крохмаль. Київ: Port-Royal, 2000. 992 с.

586. Микієвич М., Сорока Н. Імплементация права ЄС у сфері інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Право України*. 2015. № 8. С. 65—74.

587. Основи інтелектуальної власності. Київ: Ін Юре, 1999. 578 с.

588. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Київ: Інтерньюз-Україна, 2002. 219 с.

589. Паліашвілі І. Стилий огляд нового режиму захисту авторського права і суміжних прав в Україні. *Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльного права*. 2002. Том 1, вип. 3. С. 12—16.

590. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті: Навч. посіб. / відп. ред. О.А. Підпригори. Київ: Школа, 2004. 143 с.

591. Петренко І. Особливості використання літературних творів, що перейшли до суспільного надбання: зарубіжний досвід та національна практика. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 3, (83). С. 13—20.

592. Подшибихин Л.И., Леонтьев К.Б., Бузова Н.В. Европейский опыт совершенствования законодательства об авторском праве в эпоху становления «информационного общества». *Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права*. 2001. № 11. С. 2—10.

593. Пфенниг 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*. 2001. № 3, XXXV. С. 37—47.

594. Рекомендації Науково-практичного семінару «Актуальні проблеми законодавчого забезпечення та розвитку національної системи захисту прав інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції». *Інтелектуальна власність*. 2007. № 2. С. 64—70.

595. Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», схвалені постановою Верховної Ради України від 27 червня 2007 року № 1243-V.



596. Рокічіолі Е.П. Новітні технології і авторське право. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 82—86.
597. Самуельсон П. Авторские права в киберпространстве: необходимы ли новые международные нормы? *Бюллетень по авторскому праву*. 1997. № 2. С. 3—10.
598. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2 изд. Москва: Проспект, 2000. 752 с.
599. Силке фон Левински. Информация об управлении правами и технические меры защиты в странах ЕС. *Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права*. 2004. № 12. С. 25—33.
600. Сілке фон Левінські. Твори, що охороняються авторським правом, об'єкти суміжних прав. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: Ін Юре, 2001. С. 360—381.
601. Сиринелли П. Европейская и международная системы охраны авторских и смежных прав. *Авторское право и смежные права в Европейском Союзе и Российской Федерации*. Сб. докл. Москва, 1997. С. 33—41.
602. Сорока Н. Акти вторинного права Європейського Союзу з авторського права та суміжних прав: становлення, тенденції, перспективи. *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини*. 2014. № 14. С. 29—35.
603. Сорока Н.Є. Діяльність Європейської комісії у сфері захисту авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична*. 2014. С. 57—68.
604. Стреля М.І. Авторське право на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2011. 20 с.
605. Стровел А. Права виробників фонограм і відеограм, організацій телебачення і радіомовлення. *Авторське право і суміжні права. Європейський досвід*. Київ: ІнЮре, 2001. С. 166—175.
606. Ступак С.К. Забезпечення права інтелектуальної власності в мистецтві. *Інтелектуальний капітал*. 2002. № 2. С. 38—41.
607. Ступак С. Порівняльний аналіз світової та національної практики колективного управління правами авторів. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 11. С. 41—47.
608. Ступак С. Проблема становлення ринкових відносин у галузі фонографічного та аудіовізуального видавництва в Україні. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 6. С. 50—53.
609. Ступак С. Авторське право і суміжні права в ефірному мовленні. *Міліція України*. 2005. № 03 (93). С. 24—25; № 4 (94). С. 28—29.
610. Ступак С. Використання об'єктів авторського права і суміжних прав через публічний показ та публічне виконання. *Міліція України*. 2005. № 05 (95). С. 22—23.
611. Ступак С. Становлення суспільної практики з колективного управління майновими правами в Україні. *Інтелектуальна власність*. 2006. № 8. С. 40—45.
612. Ступак С.К. Законодавство України щодо діяльності з колективного управління майновими правами на твори, виконання, відеограми, фонограми: реалії та перспективи. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 126—134.
613. Ступак С.К. Фільм, аудіовізуальний твір і відеограма у законодавстві держав-членів ЄС та України. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 15—16 черв. 2011). Київ: Фенікс, 2011. С. 437—447.
614. Ступак С.К., Жувака О.В. Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в ЄС та Україні. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 15—16 червня 2011). Київ: Фенікс, 2011. С. 448—461.

615. 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.

616. Чурпіта Г.В. Авторське право на твори образотворчого мистецтва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 20 с.

617. Форманюк В.В. Правова охорона комп'ютерних програм і баз даних у Європейському Союзі. *Актуальні проблеми держави і права*. 2015. Вип. 75. С. 267—275.

618. Шахбазян К.С. Досвід Європейського Союзу у сфері правового регулювання відносин, що виникають в цифровому середовищі, зокрема, відносин інтелектуальної власності. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*: Матеріали міжнар. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 139—144.

619. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 368 с.

620. Штефан О. Фотографічний твір як специфічний об'єкт охорони авторським правом. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. № 3. С. 3—9.

621. Энтин В. Авторское право и смежные права в европейском праве. *Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права*. 2004. № 9. С. 40—48.

622. Яркіна Н.Є. Суміжні права в авторському праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2000. 20 с.

## Охорона об'єктів промислової власності

### *Винаходи та корисні моделі*

623. Aerts Rob J. The industrial applicability and utility requirements for the patenting of genomic inventions: a comparison between European and US law. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (8). P. 349—360.

624. ALLEA Statement «On Patent-Related Aspects of CRISPR-Cas Technology». The Federation of All European Academies, June 2016. 11 p.

625. ALLEA Statement «On the Status of the Patent System of the European Union». The Federation of All European Academies, November 2015. 2 p.

626. ALLEA Statement «On Grace Period». Adopted on the Occasion of a Conference on «Grace Period» in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 10 October 2013. 4 p.

627. ALLEA Statement «On patentability and research funding relating to embryonic Stem cells (e-SCs)». The Federation of All European Academies, October 2013. 4 p.

628. Arnold Richard. An Overview of European Harmonisation measure in Intellectual Property Law. *The Europeanization of Intellectual Property Law / Ed. by Ansgar Ohly and Justine Pila*. Oxford University Press, 2013. P. 25—35.

629. Barraclough Emma. House of Lords: We won't hear Macrossan appeal. *Managing Intellectual Property*, 1 March, 2007. URL: <http://www.managingip.com> (Last accessed: 01.06.2017).

630. Beresford Keith. *Patenting software under the European Patent Convention*. London: Sweet & Maxwell, 2000. 249 p.

631. Booton David. The patentability of computer implemented inventions in Europe. *I. P. Q.* 2007. No. 1. P. 92—116.

632. Brack Hans-Peter. Utility models and their comparison with patents and implications for the US intellectual property system / Boston College Intellectual Property & Technology Forum, 2009. URL: <http://www.bciptf.org> (Last accessed: 01.06.2017).

633. Brazell Lorna. The protection of pharmaceutical products and regulatory data: EU enlargement update. *E. I. P. R.* 2002. No. 24(3). P. 155—161.

634. Casucci Giovanni F. Software and Computer Related Inventions. *Protection by Patent and Copyright New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications,*

*enforcement, overprotection. IIC Studies in industrial property and copyright law.* v. 25 / C. Heath, A.K. Sanders, editors. Oxford: Hart, 2005. P. 161—179.

635. Chengsi Zheng China. The alternatives: patent, utility model or design registration. *European Intellectual Property Review*. 1987. No. 9 (4). P. 103—107.

636. Cook Trever. The Court of Justice Recasts the EU Patent Term Extension System. *Journal of Intellectual Property Rights*. 19, March 2014. P. 141—145.

637. Dennis Alison and Martin Beatriz San. Recent case law and current issues relating to Supplementary Protection Certificates. 01.11.2011. URL: [www.practicallaw.com/lifesciences-mjg](http://www.practicallaw.com/lifesciences-mjg) (Last accessed: 01.06.2017).

638. Concise European patent law / Ed. by Richard Hacon, Jochen Pagenberg: Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007. 488 p.

639. The economic impacts of computer-implemented inventions at the European Patent Office. Fraunhofer, June 2015. 39 p.

640. European Patent Convention: a commentary. 3<sup>rd</sup> ed. / Ed. by Margarete Singer, Dieter Stauder. London: Thomson / Sweet & Maxwell; Cologne: Heymanns, 2003. 2 v.

641. EU patent: Parliament postpones vote due to Council's last-minute change. Plenary Session Press release — Competition. 03.07.2012. URL: <http://www.europarl.europa.eu/portal/en> (Last accessed: 01.06.2017).

642. Exploring Perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent Within the Business and Legal Communities. Published by the Intellectual Property Office, July 2014. 64 p.

643. Franzosi Mario Equivalence in Europe. *E. I. P. R.* 2003. No. 25 (6). P. 237—241.

644. Goddar Heinz. The legal situation of employed inventors. Legal framework of the relationship between employed inventors and employers. Incentive systems encouraging creativity. WIPO Workshop, Munich, 30.06.2003. 19 p.

645. González Andrés Guadamuz. The software patent debate. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2006. No. 1. P. 196—206.

646. Henning Grosse Ruse-Khan. National System of utility models protection — the European experience. *WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System*. Kuala Lumpur, 3—4 September 2012.

647. Holder Niels. The community patent breakthrough or set back. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (2). P. 43—47.

648. Huebner Stefan Rolf. Community patent and translation costs. *E. I. P. R.* 2003. No. 25 (12). P. 543—544.

649. The Rt. Hon. Sir Robin Lacob. Creating the Community Patent and its Cost Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish: Cambridge University Press, 2004. P. 79—90.

650. Iardi Alfredo. The New European Patent: Hart Publishing, 2015. 176 p.

651. Kamstra Gerald. Patents on biotechnological inventions: the E.C. Directive. London: Sweet & Maxwell, 2002. 230 p.

652. Leith Philip. Harmonisation of intellectual property in Europe: a case study of patent procedure. London: Sweet & Maxwell, 1998. 214 p.

653. Leith Philip. Judicial or administrative roles: the patent appellate system in the European context. *I. P. Q.* 2001. No. 1. P. 50—99.

654. Lim Amanda S.Y., Christie Andrew F. Reachthrough patent claims in biotechnology: an analysis of the examination practices of the United States, European and Japanese patent offices. *I. P. Q.* 2005. No. 3. P. 236—266.

655. MacQueen H.L., Waelde C., Laurie G.T. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. Oxford University Press, 2007. 960 p.

656. 9<sup>th</sup> meeting of the Expert Group on the Development and Implications of Patent Law in the Field of Biotechnology and Genetic Engineering. Summary minutes. BIO/2015/2 FINAL. Brussels, 5 February 2015.

657. Neumeyer F. Unification of European patent legislation on the common market. *Mod Law Rev.* 1961. No. 24 (6). P. 725—737.
658. Newton Jeremy. Towards a European utility model. *European Intellectual Property Review.* 1996. No. 18 (8). P. 446—449.
659. Patents, Innovation and Economic Performance. OECD Conference Proceedings, 14 October 2004. 356 p.
660. Patent term extension and the supplementary protection certificate: does the current approach to the regulatory regime provide adequate protection for combination drugs? University of Oslo, 2011. 61 p. URL: <http://www.duo.uio.no/handle/10852/22929> (Last accessed: 01.06.2017).
661. Plomer Aurora. A unitary patent for a (dis) united Europe: the long shadow of history. *IIC.* 2015. 46. P. 508—533.
662. Pottelsbergh de la Potterie Bruno van, Mejer Malwina. The London Agreement and the cost of patenting in Europe. *European Journal of Law and Economics.* April 2010. **29**, No. 2. P. 211—237.
663. Rabesandratana Tania. After Decades of Debate, E.U. Leaders Sign Off on Single Patent. *Science Insider*, 10 December 2012. URL: <http://www.sciencemag.org> (Last accessed: 01.06.2017).
664. Relationship between employed inventor and employers: legal, contractual and financial questions (2004), Document prepared by the International Bureau of WIPO. WIPO/INN/MCT/04/8, 2004. P. 13—14.
665. Report on the creation of a European Patents Office (1949), Study for draft Proposal of a Convention on the creation of a European Patent Office. Council of Europe. Committee on Economic Affairs and Development. Doc. 75, 06 September 1949.
666. Robinson Alexander. CJEU paves the way for longer SPC terms: the Seattle Genetics case. Dehns Patent and Trade mark Attorneys, 09.10.2015. URL: <http://www.dehns.com> (Last accessed: 01.06.2017).
667. Schertenleib Denis. The patentability and protection of living organisms in the European Union. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (5). P. 203—213.
668. Shillito Mark. Patenting genetically engineered plants. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (6). P. 333—336.
669. Software patents law up in the air after Poland pull out. *EURACTIV.* 19 Nov 2004. URL: <https://www.euractiv.com> (Last accessed 01.07.2017).
670. The Union cannot be stripped of its powers by the Member States: the dangerous precedent of the patent package, 13 March 2015. 8 p.
671. The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern / Reto Hilty, Thomas Jaeger, Matthias Lamping, Hanns Ullrich (Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law). October 17, 2012. 9 p. URL: <http://papers.ssrn.com> (Last accessed: 01.06.2017).
672. Tookey G.W. Patents in the European Field in Council of Europe, Council of Europe staff, European Yearbook 1969, Martinus Nijhoff Publishers, 1971. P. 76—97.
673. Váver David. Popping patented pills: Europe and a decade's dose of TRIPS. *E. I. P. R.* 2006. No. 28 (5). P. 282—291.
674. Verkey Elizabeth. Patenting of medical methods need of the hour. *Journal of Intellectual Property Law & Practice.* 2007. No. 2. P. 104—113.
675. Wadlow Christopher. Strasbourg, the forgotten patent convention, and the origins of the European patents jurisdiction. *International Review of Intellectual Property and Competition Law.* 41.2. 2010. P. 123—149.
676. Westerlund Li. Biotech Patents: Equivalency and Exclusions Under European and U.S. Patent Law. The Hague, London: Kluwer Law International, 2002. 351 p.
677. Webbink Mark H. A new paradigm for intellectual property rights in software. *Duke law & technology review*, May 1, 2005. No. 12. 15 p.

678. Whaite Robin. Pharmaceutical patent term restoration: the European Commission's Regulation. *European Intellectual Property Review*. 1992. No. 14 (9). P. 324—326.
679. Williams A.W.S. European commission: proposed directive for patents for software related inventions. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (8). P. 368—372.
680. Winfried Tilmann. Community patent and European patent litigation agreement. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (2). P. 65—67.
681. Wouter Pors. The Unitary patent package, the Court of Justice, Union law & further response to the academics. *Berichten industriele eigendom*. Juni 2015. P. 135—136.
682. Андрощук Г. Винахідницька активність в країнах Європейського Союзу: стан та тенденції. *Інтелектуальна власність*. 2001. № 3. С. 6—9.
683. Андрощук Г., Роботягова Л. Інститут корисної моделі у патентному праві ЄС. *Інтелектуальна власність*. 2001. № 11. С. 37—44.
684. Андрощук Г.О. Патентне право: міжнародно-правове регулювання. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, НВП «Інтерсервіс», 2014. 480 с.
685. Бенуссі Ф. Апеляційна процедура у Радах апеляцій Європейського патентного відомства. *Інтелектуальна власність*. 2003. № 2. С. 35—45.
686. Березанська В. Розробка проекту спеціального закону щодо охорони прав на комп'ютерні програми. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 6. С. 6—9.
687. Бошицький Ю. Л., Воронін Я.Г. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. 339 с.
688. Бреус Н., Шкуринська Т. Патентоспроможність комп'ютерних програм: практика Європейського патентного відомства. *Інтелектуальна власність*. 2000. № 1. С. 25—31.
689. Булат Є. Концептуальний підхід щодо охорони деяких об'єктів інтелектуальної власності. *London Review of Education and Science*. 2015. № 2 (18). P. 462—469.
690. Гілленбранд Г. Правовий захист біотехнологічних винаходів: передумови, зміст, обсяг та перспективи на майбутнє. *Інтелектуальна власність*. 2003. № 3. С. 42—48.
691. Горісевич А. Деякі новели другого етапу реформи торговельної марки Європейського Союзу. *Інтелектуальна власність в Україні*. 2017. № 8. С. 19—24.
692. Горнісевич А., Капица Ю. Патентный закон: для изобретателя или против него. *Юридическая практика*. 27.04.2000.
693. Дмитришин В. Реалізація державної політики у сфері легалізації комп'ютерних програм. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 6. С. 3—6.
694. Еннан Р.Є. Формування європейської регіональної патентної системи та європейських стандартів охорони винаходів. *Часопис цивілістики*. 2009. Вип. 8. С. 34—39.
695. Жаров В.А. Міжнародна практика правової охорони корисних моделей. *Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони*: Зб. наук. ст. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. С. 171—201.
696. Іванюченко О. Порівняльний аналіз патентного права США і ФРН, РФ, України щодо «винаходів, пов'язаних з комп'ютерною програмою (алгоритмом)». *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 5 (67). С. 17—25.
697. Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов'язаного з комп'ютерною програмою: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.
698. Капица Ю.М. Питання адаптації законодавства України у сфері охорони промислової власності до законодавства Європейського Союзу. *Економіка та право*. 2006. № 2 (15). С. 21—25.
699. Капица Ю.М. Єдиний європейський патент та нові можливості патентування в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 2 (88). С. 17—27.
700. Капица Ю.М. Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 5 (91). С. 49—57.



701. Капіца Ю. Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2017. № 2. Part 1. P. 88—93.

702. Капіца Ю., Воробійов В. Охорона корисних моделей в Європейському Союзі й Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2008. № 12. С. 26—29.

703. Капіца Ю., Шахбазян К. Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському Союзі та за законодавством України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2005. № 1 (26). С. 19—25.

704. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Проблеми охорони винаходів, пов'язаних з комп'ютером в праві Європейського Союзу та України. *Приватне право і підприємництво*. 2007. Вип. 6. С. 219—223.

705. Кашинцева О. Права людини та патентування методів діагностики та лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров'я. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 4 (78). С. 5—10.

706. Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. 330 с.

707. Ковальова М.В. Цивільно-правова охорона винахідництва в Україні та в країнах Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 16 с.

708. Ковальова М.В. Деякі особливості патентної охорони промислової власності в Україні та в Європейському Союзі. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 2. С. 238—240.

709. Кох Інгер. Питання гармонізації законодавства України з охорони інтелектуальної власності з Європейською патентною конвенцією. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства / Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ: Фенікс, 2011. С. 271—293.

710. Кравец Л. Развитие патентного законодательства в Европейском сообществе. *Интеллектуальная собственность*. 2000. № 11. С.45—48.

711. Крижна В. Захист прав інтелектуальної власності за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 3. С. 44—47.

712. Ландик В. Можливості патентно-правової охорони винаходів, здійснюваних за допомогою комп'ютерних програм. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 11. С. 15—21.

713. Медведева М. Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства. *Право України*. № 9. 2004. С. 138—143.

714. Орлюк О.П., Кращенко В.П., Работягова Л.І. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об'єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції. Київ: Лазурит-Поліграф, 2009. 132 с.

715. Оргинська М. Щодо патенту ЄПВ, унітарного патенту, порушення прав на винахід в інших країнах тощо. *Інтелектуальна власність в Україні*. 2013. № 6. С. 67—69.

716. Патентное законодательство зарубежных стран: в 2-х томах. Москва: Прогресс, 1987. Т. 1, 656 с.; Т. 2, 528 с.

717. Петренко С.А. Правові підходи щодо захисту комп'ютерних програм. *Інтелектуальний капітал*. 2002. № 5. С. 15—25.

718. Работягова Л.І. Патентне право України: шляхи гармонізації з законодавством ЄС та угодою ТРІПС. Питання інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. Вип. 5. Київ: Лазурит-Поліграф, 2007.

719. Работягова Л. Спроба гармонізації правової охорони промислових зразків в Україні із законодавством ЄС. *Інтелектуальна власність в Україні*. 2013. № 7. С. 24—30.



720. Романюк Т.В. Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: досвід для України. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 4. С. 210—214.

721. Рассомахіна О. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС. *Юридична Україна*. 2013. № 2 (122). С. 50—53.

722. Серова М. Особенности патентования объектов биотехнологии в Евразийском патентном ведомстве. *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. 2003. № 7. С. 17—25.

723. Слободян О.М. Особливості патентування біотехнологічних винаходів у європейському патентному відомстві. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 1. С. 225—229.

724. Слободян О.М. Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів в сфері біотехнології: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.

725. Тимофієнко Л., Ліннік Л. Правова охорона комп'ютерних технологій. *Интеллектуальна власність*. 2001. № 4. С. 12—19.

726. Хаустов В.К., Терзієв М., Капіца Ю.М. Пропозиції з підтримки патентування винаходів, створених в Україні, в іноземних країнах. *Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України*. Т. 2. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Київ: Фенікс, 2011. С. 346—350.

727. Чельшева О.В. Патенты на химические соединения: объем прав и их нарушение. Москва: ИНФРА-М, 1996. 66 с.

### Промислові зразки

728. Briffa Margaret, Gage Lee. Design law: protecting and exploiting rights. London: Law Society, 2004. 413 p.

729. Bulling Alexander, Langöhrig Angelika, Hellwig Tillmann The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community. *Journal of the Patent and Trade-mark Office Society*. February 2004. **86**, No. 2.

730. Dinwoodie Graeme B. Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union. *AIPLA Quarterly Journal*. 1996. **24**. P. 613—719.

731. Folliard Monguiral Arnaud, Rogers David. The community trade mark and designs system and the enlargement of the European Union. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (2). P. 48—58.

732. Heath Christopher. The Protection of Aesthetic Creation as ThreeDimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition. New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection. IIC Studies in industrial property and copyright law / C. Heath, A.K. Sanders, Eds. Oxford: Hart, 2005. P. 183—213.

733. Horton Audrey. European design law and the spare parts dilemma: The proposed Regulation and Directive. *European Intellectual Property Review*. 1994. No. 16 (2). P. 51—57.

734. Hugh Griffiths. Overview of developments in Europe on industrial design protection. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*. Fordham Conference, April 15—16, 1993. P. 359—371.

735. Levin Katrine A., Richman Monica B. A survey of industrial design protection in the European Union and the United States. *E. I. P. R.* 2003. No. 25 (3). P. 111—124.

736. Izquierdo Jose J. Peris Registered community design: first twoyear balance from an insider's perspective. *E. I. P. R.* 2006. No. 28 (3). P. 146—158.

737. Margoni Thomas. Not for Designers. On the Inadequacies of EU design Law and How to Fix It. *JIPITEC*. 2003. P. 228, 234.

738. Musker David. Community design law: principles and practice. London: Sweet & Maxwell, 2002. 564 p.

739. Musker David. The design directive. London: The Chartered institute of patent agents, 1998. 123 p.

740. Plaistowe Richard, Heritage Mark Europe versus the world: does unregistered community design right only protect designs first made available in Europe. *E. I. P. R.* 2007. No. 29 (5). P. 187—190.

741. Saez Victor M. The unregistered community design. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (12). P. 585—590.

742. Schlötelburg Martin. Design protection for technical products. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2006. No. 1. P. 675—678.

743. Straus Joseph. Design protection for spare parts gone in Europe? Proposed changes to the EC directive: the commission's mandate and its doubtful execution. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (11). P. 391—404.

744. 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. London: Sweet & Maxwell, 2000. 705 p.

745. Suthersanen Uma. Harmonising Design Law in a Free Trade Area: Jurisprudential Lessons from the EU and the US. *Intellectual Property Harmonisation With Asean and Apec* (Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law). Kluwer Law International, 2004. P. 53—91.

746. Капіца Ю.М., Воробійов В.П. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі. *Часопис Хмельницького університету управління та права*. 2005. Вип. 4. С. 73—77.

747. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2001. 20 с.

748. Работягова Л. Спроба гармонізації правової охорони промислових зразків в Україні із законодавством ЄС. *Інтелектуальна власність в Україні*. 2013. № 7. С. 24—30.

749. Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2000. 17 с.

750. Юдіна Г. Особливості процедури реєстрації промислових зразків відповідно до законодавства ЄС та України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 6 (80). С. 60—69.

751. Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 5. С. 57—65.

### Торговельні марки

752. Burrell Robert, Handler Michael. Making sense of Trade Mark Law. *I. P. Q.* 2003. No. 4. P. 388—410.

753. Corte Real Antonio. The Conflict Between Trade Marks and Geographical Indications—The Budweiser Case in Portugal New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection. *IIC Studies in industrial property and copyright law* / C. Heath, A.K. Sanders, Eds. Oxford: Hart, 2005. P. 149—159.

754. Dinwoodie Graeme B. The Europeanisation of Trade Mark Law. Oxford Legal Studies Research Paper. No. 54/2013. University of Oxford. Faculty of Law, 2013. 23 p.

755. Dinwoodie Graeme B. The Europeanisation of Trade Mark Law. *The Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European legal methodology*. Oxford: University Press, 2013. P. 75—100.

756. European Community Trade Mark: commentary to the European community regulations / coordinator Mario Franzosi. The Hague. Kluwer Law International, 1997. VI. 439 p.

757. Horwitz Ethan. World trademark law and practice. NY: M. Bender, 1985—2007. 3 v. (looseleaf).

758. McCarthy Thomas. Dilution of a Trade Mark: European and United States Law compared. *Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R. Cornish*. Cambridge University Press, 2004. P. 159—174.

759. Milford Mark. The Legal Aspects of the Community Trade Mark. Springer, 2001. 352 p.

760. Morcom Christopher. Have national trade mark laws a future in the European Union?: a seminar report / chairman: Mr Justice Neuberger; speakers: Christopher Morcom, Evie Kyriakides. London: Intellectual Property Institute, 2002. 11 p.

761. Norman Helen. Davidoff v Gofkid: Dealing with the logical lapse or creating european disharmony. *I. P. Q.* 2003. No. 3. P. 342—354.

762. Phillips Jeremy. Trade Mark Law: A Practical Anatomy. Oxford University Press. USA, 2004. 832 p.

763. Schmidt Hedvig K.S. Likelihood of confusion in European Trade Marks where are we now. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (10). P. 463—465.

764. Simon Ilanah. Dilution in the US, Europe, and beyond: international obligations and basic definitions. *Journal of Intellectual Property Law & Practice.* 2006. No. 1. P. 406—412.

765. Spyros Maniatis M. Trade marks in Europe: a practical jurisprudence. London: Sweet & Maxwell, 2006. 747 p.

766. Stothers Christopher. Political exhaustion: the European commission's working paper on possible abuses of Trade Mark rights within the EU in the context of community exhaustion. *E. I. P. R.* 2003. No. 25 (10). P. 457—461.

767. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law). Munich, 2011. 290 p.

768. Tatham David. ECTA guide to E.U. trade mark legislation / Ed. by David Tatham and William Richards. London: Sweet & Maxwell, 1998. 911 p.

769. Trade mark use / Ed. by Jeremy Phillips and Ilanah Simon. Oxford University Press, 2005. 363 p.

770. Wurttenberger Gert Risk of confusion and criteria to determine the same in European Community Trade Mark law. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (1). P. 20—29.

771. Демченко Т. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні. *Інтелектуальна власність.* 2001. № 5—6. С. 15—22.

772. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). Київ, 2004. 184 с.

773. Іолкін Я.О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. 141 с.

774. Капіца Ю.М. Правова охорона торговельних марок в Європейському Союзі та питання вдосконалення законодавства України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин.* 2005. Вип. 55, ч. 2. С. 95—103.

775. Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2007. № 2 (34). С. 14—22.

776. Капіца Ю.М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин.* 2016. Вип. 127, ч. 1. С. 80—86.

777. Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2000. 19 с.

778. Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в Європейському співтоваристві. *Інтелектуальна власність.* 2002. № 6. С. 6—11.

779. 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. ст. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. С. 247—273.

780. Мироненко Н.М. Захист на торговельні марки: українська практика та європейський досвід. *Право України.* 2011. № 9. С. 30—39.

781. Міндрул А.В. Особливості проведення експертизи заявок на торговельні марки: Європейський Союз та Україна: Зб. наук. пр. *Питання інтелектуальної власності.* Вип. 4. Київ, 2006.

782. Мішкур А. Охорона товарних знаків в європейському співтоваристві. *Інтелектуальна власність в Україні*. 2013. № 5. С. 21—29.
783. Немеш П.Ф. Деякі питання правової охорони торговельних марок на прикладі країн ЄС. *Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку*: Зб. наук. пр. IX міжнар. наук.-практ. конф. (Косів, 27—31 січня, 2008). Київ, 2008. Вип. 9. С. 328—333.
784. Немеш П.Ф. Забезпечення правової охорони торгової марки — необхідна умова інтеграції України до Євросоюзу. *Європейська та Євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи*: Зб. наук. пр. Ужгород: Ліра, 2008. Вип. 10. С. 364—365.
785. Оплачко В. Основные изменения Мадридской системы международной регистрации товарных знаков в связи с присоединением ЕС. *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. 2005. № 3. С. 28—34.
786. Пахаренко А. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 1. С. 40—43.
787. Романадзе Л. Європейський досвід застосування деяких способів захисту прав на торговельні марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. № 1 (33). С. 29—41.
788. Савич С. Графічне представлення як передумова надання правової охорони торговельній марці за правом ЄС та її включення у національне законодавство (на прикладі Республіки Польща). *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2011. № 2 (58). С. 59—65.
789. Фюнер О. Реєстрація та використання товарних знаків українських підприємців в Європі нові можливості. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 8. С. 11—19.
790. Ямпольська О. Територіальні аспекти використання товарних знаків Європейського Співтовариства. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. 4 (72). С. 43—51.
791. Ямпольська О. Питання права товарних знаків, пов'язані з перепакунням лікарських засобів в Європейському Союзі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 3 (77). С. 54—63.

### Географічні зазначення, фірмові найменування

792. O'Connor Bernard The law of geographical indications. London: Cameron, 2004. 500 p.
793. Business Names Guide / United Kingdom Company Laws and Regulations Handbook. 2012. P. 97—108.
794. European Legislation on protection of geographical indications. Overview of the EU member states' legal framework for protection of geographical indications. EU-China IPR2, February 2011. 112 p.
795. Evans G.E. Recent developments in the protection of trademarks and trade names in the European Union: from conflict to coexistence? *The trademark reporter*. 2007. 97, No. 4. P. 1008—1048.
796. Evans G.E. The simplification of European legislation for the protection of geographical indications: The proposed regulation on agricultural product quality schemes. *European Intellectual Property Review*. 2012. 34 (11). P. 33—49.
797. Evans G.E. The simplification of European legislation for the protection of geographical indications *Constructing European Intellectual Property Law: Achievements and New Perspectives* / Ed. by Geiger C. Edward. Elgar Publishing Ltd, 2013. P. 177—212.
798. Evans G.E., Blakeney Michael. The protection of geographical indications after Doha: quo vadis? *Journal of International Economic Law*. 2006. No. 9 (3). P. 575—614.
799. Gragnani Matteo. The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs. *European Food and Feed Law Review*. December 2013. 8. Iss. 6. P. 376—385.
800. Heath Christofer Geographical Indications: International, Bilateral and Regional Agreements. *New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection. IIC Studies in industrial property and copyright law* / Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders, Eds. Oxford: Hart, 2005. P. 97—132.

801. Jacques Audier. *TRIPS agreement: geographical indications*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 43 p.
802. Kamperman Sanders Anselm. Future Solutions for Protecting Geographical Indications Worldwide. *New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection*. IIC Studies in industrial property and copyright law / Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders, Eds. Oxford: Hart, 2005. P. 133—147.
803. Klink Jan. Titles in Europe: Trade names, copyright works or title marks. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (7). P. 291—301.
804. Model Law for Developing countries on Marks, Trade names, and Acts of Unfair Competition. 1967, BIRPI, Geneva.
805. New frontiers of intellectual property law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection. IIC Studies in industrial property and copyright law / Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders, Eds. Oxford: Hart, 2005. 356 p.
806. Protection of Corporate Names: A Country by Country. International Trademark Association. NY, 2001.
807. Ribeiro de Almeida Alberto F. The *TRIPS* agreement, the bilateral agreements concerning geographical indications and the philosophy of the WTO. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (4). P. 150—153.
808. Аддор Ф., Тюмм Н., Граціолі А. Географічні зазначення важливий інструмент для розвитку економіки. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 9. С. 37—42.
809. Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС. *Інтелектуальна власність*. 2003. № 7. С. 26—32.
810. Андрощук Г., Афан А. Угода про асоціацію з ЄС: наслідки для інституту географічних зазначень в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 6 (80). С. 48—59.
811. Архіпова М. Особливості правової охорони географічних зазначень відповідно до національних законодавств країн-учасниць СОТ. *Право України*. 2005. № 7. С. 128—130.
812. Архіпова М.І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 19 с.
813. Капіца Ю. Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн. *Підприємництво, господарство і право*. 2005. № 12. С. 17—21.
814. Капіца Ю. Правове регулювання використання фірмових найменувань в іноземних державах. *Підприємництво, господарство і право*. 2005. № 11. С. 90—95.
815. Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства України у сфері охорони фірмових найменувань до законодавства європейських країн. *Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики*: Зб. наук. стат. / За заг.ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. Київ: Юрид. думка, 2006. С. 200—229.
816. Капіца Ю.М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2016. Вип. 127, част. II. С. 82—89.
817. Кларк Лакерт. Географічне зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє. *Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки*: Збірник документів, матеріалів, статей. Київ: Ін Юре, 2003. С. 205—234.
818. Коберник У. Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (*TRIPS*) у контексті євроінтеграції. *Віче*. 2015. № 8. С. 6—10.
819. Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 199 с.
820. Кожарська І. Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів. *Інтелектуальна власність*. 2001. № 12. С. 26—31.
821. Козлова О. Порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства щодо правової охорони комерційних (фірмових) найменувань. *Інтелектуальна власність*. 2003. № 4. С. 17—21.



822. Кривошеїна І. Порівняння комерційного найменування і торговельної марки. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 9. С. 19—22.

823. Михайлюк Г.О. Шляхи імплементації стандартів щодо прав інтелектуальної власності, зокрема права комерційних позначень, в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2014. № 7. С. 78—84.

824. Савич С. Тенденції розвитку цивільного законодавства про комерційне найменування (фірму) в Україні та Республіці Польща: порівняльно-правовий аналіз. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 2 (64). С. 38—45.

825. Тверезенко О.О. Співвідношення охорони географічних зазначень та торговельних марок в угоді ТРІПС та європейському законодавстві. *Питання інтелектуальної власності*: Зб. наук. пр. Вип. 4. Київ: Авокадо, 2006. С. 113—133.

826. Шаповал В.В., Кривошеїна І.В. Коммерческое (фирменное) наименование: современное правовое регулирование и перспективы его дальнейшего совершенствования. *Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы*. Київ: Юринком Интер, 2003. С. 567—581.

827. Еннан Р.Є. Правова охорона географічного зазначення у ЄС. *Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво*: Тези, доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. В.Й. Лажніна, С.В. Федонюка. Луцьк: Вежа, 2007. С. 170—172.

### *Охорона топографій інтегральних мікросхем*

828. Chip protection: a new form of intellectual property = La protection des circuits intégrés: un nouveau droit intellectuel / F. Gotzen (ed.). Brussel / Bruxelles: E. Story Scientia, 1990. 211 p.

829. Iris H-Yu Chiu, Will W. Shen. A sui generis intellectual property right for layout designs on printed circuit boards? An analysis of current intellectual property laws and proposal for reform. *E. I. P. R.* 2006. No. 28 (1). P. 38—50.

830. Christie Andrew. Integrated circuits and their contents: international protection. London: Sweet & Maxwell, 1995. 394 p.

831. Gadbow R. Michael, Benz Steven F. The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 Experience in the Utilisation of the Law and Current International Developments. *European Intellectual Property Review*. 1986. No. 8 (8). P. 229—241.

832. Report drawn up on behalf of the Committee on Legal Affairs and Citizen's Rights on the proposal from the Commission of the European Communities to the Council (COM (85) 775 final-Doc. C 2-165/85) for a directive on the Legal protection of original topographies of semiconductor products. 16 July 1986. Document A 2-88/86.

833. Jehoram Herman Cohen. The European Commission Pressured into a «Disharmonising» Directive on Chip Protection. *European Intellectual Property Review*. 1987. No. 9 (2). P. 35—38.

834. Капіца Ю.М., Воробйов В.П. Охорона топографій інтегральних мікросхем в праві Європейського Союзу та України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2005. Вип. 56, част. II. С. 84—90.

835. Цирфа Г.О. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони і захисту специфічних об'єктів інтелектуальної власності на прикладі «Топографії інтегральних мікросхем». *Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 3. С. 129—134.

### *Охорона сортів рослин*

836. Blakeney Michael. Protection of plant varieties and farmers' rights. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (1). P. 9—19.

837. Community Plant Variety Office. CPVO statistics. URL: <http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/about-the-cpvo/statistics> (Last accessed: 01.06.2017).

838. Evaluation of the Community Plant Variety Right Acquis — Final Report. GHK, April 2011. 187 p.



839. The First Twenty-Five Years of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. International Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV, Geneva, 1987. 134 p.

840. Presentation by the International Seed Federation to the International Union for the Protection of New Varieties of Plants. International Seed Federation. Meeting on the Enforcement of Plant Breeders Rights, Geneva, 2005.

841. Llewelyn Margaret & Adcock Mike. European plant intellectual property. Oxford: Hart, 2006. 551 p.

842. Srinivasan C.S. The international trends in plant variety protection. *Journal of Agricultural and Development Economics*. 2005. No. 2. P. 182—220.

843. Württenberger Gert. European Community plant variety protection. Oxford University Press, 2006. 311 p.

844. Глухівський Л.Й. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства. *Інтелектуальна власність*. 2002. № 9. С. 39—49.

845. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні. *Інтелектуальна власність*. 2002. № 7—8. С. 10—17.

846. Капіца Ю., Воробйов В. Питання адаптації законодавства України з охорони сортів рослин до законодавства ЄС. *Юридична Україна*. 2005. № 11. С. 23—27.

847. Редько В., Пічкур О. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України? Міф чи реальність? *Інтелектуальна власність*. 2001. № 8. С. 6—15.

848. Пічкур О. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві. Київ: Авокадо, 2006. 804 с.

849. Еннан Р.Є. Правова охорона сортів рослин у ЄС. *Современные направления теоретических и прикладных исследований. Т. 12. Юридические и политические науки*: Сб. науч. труд. по материалам междунаро. науч.-практ. конф. Одеса: Черноморье, 2007. С. 47—50.

### Охорона комерційної таємниці, ноу-хау

850. Article 39.3 of the *TRIPS* Agreement: its genesis and the present context. New Delhi: Indian Institute of Foreign Trade, 2003. 79 p.

851. Aplin Tanya. Right to Property and Trade Secrets / Geiger (ed) Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property. Edward Elgar, 2015. 22. P. 421—437.

852. Aplin Tanya. A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive. *I. P. Q.* 2014. Iss. 4. P. 257—280.

853. Coleman Alison. The legal protection of trade secrets. London: Sweet & Maxwell, 1992. 149 p.

854. Gronroos Mauri. WTO *TRIPS* Art 39: The Extent of Trade Secret Protection and the New Theory of Growth. 1999. URL: <http://gronroos.info> (Last accessed: 01.06.2017).

855. Halligan Mark Scott T. Piering (Co-Chairs) Committee 410 Trade secrets and interference with contracts. Subcommittee D International Protection of Trade Secrets, 14.09.2000. URL: [www.americanbar.org](http://www.americanbar.org) (Last accessed: 01.06.2017).

856. Lang Jon. The protection of commercial trade secrets. *E. I. P. R.* 2003. No. 25 (10). P. 462—471.

857. Limpert Bradley, Iatsyk Oxana. International Protection of Trade Secrets. Toronto: Gowling Lafleur Henderson, 2001. 47 p.

858. Legislating the Criminal Code: misuse of trade secrets: a consultation paper. The Law Commission. London: The Stationery Office, 1997. 117 p.

859. Lunde Tore. An overview of the Draft Directive on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets), *COM* (2013) 813.

860. Meyer Gunther. The proposal for an EC Directive on the protection of trade secrets — A state of play, 29.05.2015. URL: <http://www.eversheds-sutherland.com> (Last accessed: 01.06.2017).

861. Protection of Trade Secrets in Norway in the Light of the Proposed Directive. *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*. 2015. No. 1. P. 127—137.

862. Public consultations on the protection against misappropriation of trade secrets and confidential business information. Summary of responses. European Commission. 2013. 17 p.
863. Report on Trade Secrets for the European Commission. MARKT/2010/20/D. Hogan Lovells International LLP, 2011. 48 p.
864. Review of Other Jurisdictions Treatment of Trade Secrets. The Law Commission for England and Wales, 25.11.1997. URL: <http://www.lawcom.gov.uk> (Last accessed: 01.06.2017).
865. Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market Final Study. MARKT/2011/128/D. April 2013. 160 p.
866. Terence MacLaren Worldwide Trade Secrets Law (St Paul: 1993, last updated 2001). B2.01.
867. Trade secrets protection: Luxembourg presidency seals deal with Parliament. Council of the European Union. Press release, 22.12.2015.
868. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия. Защита коммерческой тайны. Киев: Ин Юре, 2000. 400 с.
869. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 5 (67). С. 26—36.
870. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 6 (68). С. 49—58.
871. Бегова Т.І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання. Харків: Право, 2009. 160 с.
872. Галантич М. Захист комерційної таємниці відповідно до нових Цивільного та Господарського кодексів України. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 1. С. 26—28.
873. Капица Ю.М. Вопросы гармонизации законодательства о коммерческой тайне и конфиденциальной информации в государствах ЕС и СНГ. *Защита прав интеллектуальной собственности*: Материалы XVI Международ. науч.-практ. конф. Алушта, 2013. С. 6—9.
874. Капица Ю.М. Захист інформації про особу. Імплементация міжнародних норм у право України. *Майбутнє правової системи України*. Київ, 1996. С. 27—29.
875. Капица 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. Київ, 2000. С. 175—199.
876. Капица Ю.М. Глава 15. Питання вдосконалення законодавства України з охорони ноу-хау, конфіденційної та нерозкритої інформації відповідно до міжнародно-правових норм. *Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми* / за ред. А. Довгєрта. Київ: Український центр правничих студій, 2001. С. 223—239.
877. Капица Ю.М. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. *Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Том 6. Право інтелектуальної власності* / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Страйд, 2011. С. 522—546.
878. Капица Ю.М. Проблеми співвідношення конфіденційної інформації, ноу-хау та комерційної таємниці в праві України. *Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті цивілістичні читання, присвячені пам'яті професора О.А. Підпригорі*: Зб. наук. допов. та ст. (Київ, 25 берез. 2010). Київ: Київський університет, 2011. С. 86—99.
879. Капица Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрямки вдосконалення законодавства України. *Право та інновації*. 2016. № 1. С. 251—256.
880. Капица Ю.М. Вопросы гармонизации законодательства Украины об охране конфиденциальной информации с международно-правовыми нормами. *Очерки международного частного права* / под ред. А. Довгєрта. Харків: Одисей, 2007. С. 370—397.
881. Кузьмин Э.А. Правовая защита коммерческой тайны. *Правоведение*. 1992. № 5. С. 45—53.
882. Лічман Т.В. Окремі аспекти захисту комерційної таємниці вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції. *Вчені записки університету «КРОК»*. Серія: Економіка. 2014. Вип. 37. С. 126—134.

883. Міндрул А. Деякі аспекти реалізації угоди *TRIPS* щодо охорони нерозголошеної інформації в законодавстві України в контексті забезпечення доступу до лікарських засобів. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2010. № 1 (51). С. 51—58.

884. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці. *Право України*. № 11. 2004. С. 131—135.

885. Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку / за заг. ред. Н.М. Мироненко. Київ: Інтерсервіс, 2012. 396 с.

886. Сергеева О.И. Понятие и признаки коммерческой тайны. *Юридическая практика*. 1997. № 9.

887. Чобот О.А. «Ноу-хау» та договір на його передачу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 1994. 24 с.

888. Штумпф Г. Договор на передачу ноу-хау. Москва: Прогресс, 1978. 369 с.

889. Юсупова Д.В. Зарубіжний досвід регулювання комерційної таємниці як об'єкту трудових відносин: аналіз та можливість адаптації в українських реаліях. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2013. № 26. С. 629—638.

### **Охорона прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів**

890. Bereuter Thomas L. Lost In Translation: A European Perspective Of Bayh-Dole. *Les Nouvelles*. No. 12 (2010). P. 249—251.

891. Blat Robin J.R. University technology transfer policy matters: is it a time for a «BayhDole Modernisation Act»? The intellectual property debate: perspectives from law, economics, and political economy / Ed. by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. P. 139—156.

892. Phil C.W. Chan Copyright ownership in university students' academic works. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2006. No. 1. P. 664—674.

893. Plaistowe Richard. Models for BusinessUniversity Collaboration The Lambert Agreements. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (6). P. 121—123.

894. European Knowledge Transfer Report 2013. Findings of a monitoring study regarding the implementation of the Commission Recommendation and Code of Practice on the management of intellectual property in knowledge transfer activities in Member States and Associated Countries, June 2013. European Commission. 384 p.

895. Expert group on knowledge transfer. Final report, 30 November 2009. European Commission. 258 p.

896. Expert group report «Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines». European Commission. 2004 EUR 20915. 75 p.

897. Finn Valentin, Rasmus Lund Jensen. Effects on Academia-Industry Collaboration of Extending University Property Rights. *Journal of Technology Transfer*. 2007. **32**, No. 3 (June 2007). P. 251—276.

898. Gerald J., Mossinghoff F. Patents and Licences in Relation to Government Sponsored Research and Development. *Nordiskt Immateriellt Ruttsskydd*. 1984. No. 4. P. 411—419.

899. Granieri Massimiliano, Renda Andrea. Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020. Springer, 2012. P. 32.

900. Hull John. Ownership of rights created in sponsored academic collaborations a note on the IDA, statoil and cyprotex decisions. *E. I. P. R.* 2007. No. 29 (1). P. 6—14.

901. Lee Yunjoo, Langley Malcolm. Employees' inventions: statutory compensation schemes in Japan and the UK. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (7). P. 250—255.

902. Monotti Ann, Ricketson Sam. Universities and Intellectual Property Ownership and Exploitation, 2003. 694 p.

903. Monotti Ann L. University copyright in the digital age: balancing and exploiting rights in computer programs, webbased materials, databases and multimedia in Australian Universities. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (5). P. 251—270.

904. Nelson Richard R. Observation of the post Bayh Dole rise of patenting at american universities. *I. P. Q.* 2001. No. 1. P. 1—9.

905. Torremans Paul. Authorship, ownership of right and works created by employees: which law applies. *E. I. P. R.* 2005. No. 27 (6). P. 220—224.

906. Андрощук Г.О. Регулювання прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок державних коштів: зарубіжний досвід. *Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності: Матеріали виступів 8 Міжнародної наук.-практ. конф. Алушта, 6—11 вер. 2004.* 2004. С. 57—67.

907. Андрощук Г.О. Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва: монографія. Київ, 2013. 236 с.

908. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. Київ: Фенікс, 2011. 700 с.

909. Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України. Т. 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання іновацій в Україні» / Авігдор Г., Архангельським В., Бойто Е., Капіца Ю. та ін. Київ: Фенікс, 2011. 74 с.

910. Капіца Ю. Врегулювання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів. *Право України.* 2005. № 3. С. 72—76.

911. Капіца Ю.М. Проблеми розподілу прав інтелектуальної власності між міністерствами, організаціями-виконавцями та творами під час виконання НДДКР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. *Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: 36. матеріалів наук.-практ. семінара.* Київ: Лазурит-Поліграф, 2010. С. 34—49.

912. Капіца Ю.М. Розділ 6. Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності. *Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.* Київ, 2015. С. 236—272.

913. Капіца Ю.М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства / Инновационный центр НАН Украины. Киев, 1995. 57 с.

914. Капіца Ю.М. Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством. *Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы: Материалы международ. семинара.* Киев, 1997. С. 32—42.

915. Капіца Ю.М. Кому принадлежит интеллектуальная собственность, создаваемая за счет государственных средств. *Юридическая практика.* 1998. № 12. С. 10—11.

916. Капіца Ю.М., Федченко Л.Ю., Шахбазян К. Европейский Союз — Украина: охрана интеллектуальной собственности при реализации международных программ и проектов. Киев: Интергид, 2002. 77 с.

917. Орлюк О. Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід. *Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2006. № 4. С. 3—9.

918. Падучак Б. Майнові права інтелектуальної власності на технологію, що створена за рахунок коштів державного бюджету. *Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2009. № 6 (50). С. 38—49.

919. Рязанова Н. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об'єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави. *Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2011. № 3. С. 12—17.

920. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / за ред. Ю.М. Капіци; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. Київ, 2015. 431 с.

## Захист прав інтелектуальної власності

921. ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement. European Commission. Consolidated text. URL: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc\\_146029.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf) (Last accessed: 01.06.2017).
922. ACTA before the European Parliament. URL: <http://www.europarl.europa.eu> (Last accessed: 01.06.2017).
923. Border control of intellectual property rights / Ed. by Michael Blakeney. London: Sweet & Maxwell, 2001—2007. 1 v. (loose-leaf).
924. Bosworth Derek. Counterfeiting and piracy: the state of the art. Oxford Intellectual Property Research Centre. Seminar paper Intellectual property in the new millennium, May 2006. URL: <http://www.ibrarian.net/> (Last accessed: 01.06.2017).
925. Brazell Lorna. Intellectual property protection and enforcement. London: Thorogood, 1998. 130 p.
926. Bronckers M. C. E. J. Enforcement of intellectual property rights. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 47 p.
927. Cornish William R. Drexl Josef, Hilty Reto. Annette Kur Procedures and remedies for enforcing IPRS: the European commission's proposed directive. *E. I. P. R.* 2003. No. 25 (10). P. 447—449.
928. Counterfeit, piracy and other IPR violations. Facts and figures. Taxation and customs union. European Commission. URL: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs](http://ec.europa.eu/taxation_customs) (Last accessed: 01.06.2017).
929. Countering counterfeiting: a guide to protecting and enforcing intellectual property rights International Chamber of Commerce. Counterfeiting Intelligence Bureau: ICC Publishing, 1997. 116 p.
930. Daele Karel. Regulation 1383/2003: A new in the fight against counterfeit and pirated goods at the borders of the European Union. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (5). P. 214—225.
931. Damages in intellectual property rights. European observatory on counterfeiting and piracy. 2009. URL: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/damages\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf) (Last accessed: 01.06.2017).
932. Fry Robin. Copyright infringement and collective enforcement. *E. I. P. R.* 2002. No. 24 (11). P. 516—524.
933. Gervais Daniel. The *TRIPS* agreement: drafting history and analysis: Sweet & Maxwell, 2003. 580 p.
934. Harbottle Gwilym. The implementation in England and Wales of the European Enforcement Directive. *Journal of Intellectual Property Law & Practice.* 2006. No. 1. P. 719—727.
935. Harms Louis. The enforcement of intellectual property rights by means of criminal sanctions: an assesment. WIPO/ACE/4/3, 2007. 54 p.
936. Huniar Kirstin. The enforcement directive its effects on UK law. *E. I. P. R.* 2006. No. 28 (2). P. 92—99.
937. The Impact of Counterfeiting on four main sectors in the European Union, Centre for Economic and Business Research (CEBR). London, 2000. P. 25.
938. Manual for the completion of application for action and extension requests. Customs enforcement of intellectual property rights in the EU. European Commission. August 2014. Directorate general taxation and custom union customs policy. 28 p. URL: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs](http://ec.europa.eu/taxation_customs) (Last accessed: 01.06.2017).
939. IPR Infringements: Facts and figures. 2014. European Commission. Taxation and customs union. URL: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs](http://ec.europa.eu/taxation_customs) (Last accessed: 01.06.2017).
940. 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. 3, No. 3. P. 15—27.
941. Massa Charles-Henry, Strowel Alain. The scope of the proposed IP enforcement directive: torn between the desire to harmonise remedies and need to combat piracy. *E. I. P. R.* 2004. No. 26 (6). P. 244—253.



942. Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting trade agreement. January, 2012 Institute for Legal Informatics, Leibniz University Hannover. URL: <http://iri.uni-hannover.de/> (Last accessed: 01.06.2017).

943. Sean Flynn. Preliminary Analysis of the ACTA Text. American University Washington College of Law, April 21, 2010. URL: <http://www.wcl.american.edu> (Last accessed: 01.06.2017).

944. Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Criminal Measures Aimed at Ensuring the Enforcement of Intellectual Property Rights. IIC 436, 22.09.2006. URL: <http://www.ip.mpg.de> (Last accessed: 01.06.2017).

945. Treacy Pat, Wray Anna. IP crimes: The prospect for EU-wide criminal sanctions a long road ahead. *European Intellectual Property Review*. 2006. No. 28 (1). P. 1—4.

946. Vandoren Paul, Martins Pedro Velasco. The enforcement of Intellectual Property rights: an EU perspective of a global question. *The intellectual property debate: perspectives from law, economics, and political economy* / Ed. by M.P. Pugatch. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. P. 62—80.

947. Vrins Olivier, Schneider Marius. Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures: Law and Practice in the EU. Oxford University Press, USA, 2006. 1200 p.

948. Wadlow Christopher. Enforcement of intellectual property in European and international law. London: Sweet & Maxwell, Ltd, 1998. 639 p.

949. Андрощук Г. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: досвід США та ЄС. *Інтелектуальна власність в Україні*. 2013. № 10. С. 39—49.

950. Блекней М. Механізми конфіскації речей у злочинах, пов'язаних з порушенням прав на об'єкти права інтелектуальної власності. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 15—16 черв. 2011). Київ: Фенікс, 2011. С. 227—238.

951. Бочарова Н.В. Проблеми криміналізації відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 206—210.

952. Бочарова Н. Становлення сучасної стратегії Європейського Союзу у боротьбі з інтелектуальним піратством і контрафакцією. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2010. № 2. С. 47—56.

953. Де Бур М. Піратство в країнах Європейського Союзу та роль митниць у боротьбі з ним. *Інтелектуальна власність*. 1999. № 6. С. 40—43.

954. Галянтнич М.К. Адміністративно-правові питання захисту промислової власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук, Київ., 1999. 19 с.

955. Гулкевич В. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав в Іспанії. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 2. С. 40—47.

956. Гидулянов О.В. Нарушение правил перемещения объектов интеллектуальной собственности через таможенную территорию Украины. *Митна справа*. 2003. № 2. С. 92—95.

957. Дмитришин В. Реалізація державної політики у сфері легалізації комп'ютерних програм. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 6. С. 3—5.

958. Дьомін Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності, який здійснюють митні органи України. *Митна справа*. 2003. № 1. С. 5—9.

959. Зотенко О.О. Митні аспекти захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України. *Митна справа*. 2005. № 4. С. 84—86.

960. Інглезакіс І. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності у державах-членах ЄС: законодавство та судова практика. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 314—336.



961. Ипатов А. Таможенные аспекты защиты интеллектуальной собственности. *Митна справа*. 2000. № 3. С. 50—57.
962. Капіца Ю. Проблеми охорони інтелектуальної власності при виробництві та розповсюдженні дисків для лазерних систем зчитування. *Українсько-Європейський журнал міжнародного та порівняльного права*. 2002. Т. 1, вип. 3. С. 11—23.
963. Капіца Ю. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Інтелектуальний капітал*. 2005. № 4. С. 3—11.
964. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу. *Часопис Хмельницького університету управління та права*. 2005. № 3. С. 76—79.
965. Капіца Ю.М. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Митна справа*. 2005. № 2. С. 20—24.
966. Капіца Ю.М. Питання адаптації митного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. *Митна справа*. 2005. № 3. С. 14—20.
967. Капіца Ю.М. Адаптація законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до законодавства ЄС. *Приватне право і підприємництво*. 2006. Вип. 5. С. 131—137.
968. Капіца Ю.М. Міжнародно-правові зобов'язання України у сфері реалізації прав інтелектуальної власності. *Зовнішня торгівля: право та економіка*. 2006. № 5 (28). С. 65—69.
969. Капіца Ю. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. № 1. С. 3—12.
970. Капіца Ю.М. Гармонізація цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в європейських країнах та Україні відповідно до міжнародноправових норм та законодавства ЄС. *Міжнародне приватне право в Київському університеті*: Антологія: у 2 томах. Т. 2 / за ред. А.С. Довгерта. Київ: Видавничий центр Київського університету, 2009. С. 369—407.
971. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 348—415.
972. Капіца Ю.М. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 374—393.
973. Капіца Ю.М. Досвід та проблемні питання імплементації Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 15—16 черв. 2011). Київ: Фенікс, 2011. С. 395—413.
974. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. *Міжнародне приватне право* / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. Київ: Алерта, 2014. С. 417—426.
975. Капіца Ю.М. Розвиток цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі. *Приватне право і підприємництво*. 2014. Вип. 13. С. 186—190.
976. Капіца Ю., Куценко С., Пятницький В. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ. Київ: UEPLAS, 2001. 80 с.
977. Капіца Ю.М., Рассомахіна О.А., Шахбазян К.С. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. *Інформація і право*. 2012. № 3 (6). С. 129—140.
978. Коваленко Т. Практика суду першої інстанції Європейського Союзу. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2008. № 5 (43). С. 65—71.

979. Коваль А.М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав. Теорія і практика. Київ: Юстініан, 2005. 317 с.
980. 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. Вип. 1 (6). С. 27—32.
981. Коцюба О. Захист права інтелектуальної власності в Україні (Аналітичний звіт за результатами експертного опитування). *Український правовий часопис*. 2004. № 10.
982. Крячко А.В. Захист предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності при переміщенні через митний кордон. *Митна справа*. 2005. № 1. С. 80—88.
983. Лебідь С. Аналіз криміногенної ситуації на ринку об'єктів інтелектуальної власності України. *Інтелектуальна власність*. 2004. № 4. С. 45—46.
984. Медвідь Ю.О. Організація діяльності митних органів ЄС у сфері захисту прав інтелектуальної власності. *Вісник Хмельницького національного університету*. Економічні науки. 2014. № 5 (1). С. 159—164.
985. Нерсисян А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочин проти прав інтелектуальної власності в країнах Європи та її перспективи для України. *Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 30 черв. — 1 лип. 2010). Київ: Фенікс, 2010. С. 215—220.
986. Нерсисян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. 192 с.
987. Орлюк О. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування. *Інтелектуальна власність*. 2007. № 2. С. 24—29.
988. Полуєтков І., Работягова Л. Розвиток інституту запобіжних заходів у цивільному праві. *Інтелектуальна власність*. 2005. № 5. С. 39—42.
989. 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. Київ, 2003. 20 с.
990. Фаренвальд А. Законодавство ФРН та судова практика щодо порушень авторського права у мережі Інтернет. *Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика*: Матеріали міжнарод. конф. (Київ, 15—16 черв. 2011). Київ: Фенікс, 2011. С. 96—106.
991. Харченко В.Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації: Монографія. Харків, 2011. 480 с.
992. Шелепова К. Роль митних органів у захисті прав інтелектуальної власності. *Інтелектуальна власність*. 2005. № 3. С. 13—23.
993. Штефан О. Проблеми реалізації Угоди *TRIPS* в національному законодавстві України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 2. С. 15—26; № 3. С. 16—22.
994. Эннан Р. Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 4. С. 70—77.

# ДИРЕКТИВИ ТА РЕГЛАМЕНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ<sup>1</sup>

<b>ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ</b>	
<p>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> (The Television without Frontiers Directive)</p> <p>Amended by Directive 97/36/EC of 30 June 2007 <i>OJ L 202, 30.07.1997, P. 60–70</i></p> <p>Amended by Directive 2007/65/EC of 11 December 2007 <i>OJ L 332, 18.12.2007, P. 27–45</i></p>	<p>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)</p> <p><i>OB L 298, 17.10.1989, С. 23–30.</i> (Директива «Телебачення без кордонів»)</p> <p>Змінена Директивою 97/36/ЄС від 30.06.1997 року <i>OB L 202, 30.07.1997, С. 60–70</i></p> <p>Змінена Директивою 2007/65/ЄС від 11.12.2007 року <i>OB L 332, 18.12.2007, С. 27–45</i></p>
<p>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></p> <p>Directive 2009/24/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version) <i>OJ L 111, 05.05.2009, P. 16</i></p>	<p>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></p> <p>Директива 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про правову охорону комп'ютерних програм (кодіфікований текст) <i>OB L 111, 05.05.2009, С. 16</i></p>
<p>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></p>	<p>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></p>

<sup>1</sup> Документи Європейського Парламенту, Європейської комісії (повідомлення, рекомендації, Зеліні книги, звіти, пропозиції до ухвалення актів ЄС), використані у дослідженні, наведено у списку літератури.

<p>Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version) <i>OJ L 376, 27.12.2006, P. 28–35</i></p>	<p>Директива Ради 2006/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (кодіфікований текст) <i>OB L 376, 27.12.2006, С. 28–35</i></p>
<p>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 (The Satellite and Cable Directive)</i></p>	<p>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 («Супутниково-кабельна директива»)</i></p>
<p>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></p>	<p>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></p>
<p>Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version) <i>OJ L 372, 27.12.2006, P 12–18</i></p>	<p>Директива 2006/116/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про строк охорони авторського права і деяких суміжних прав (кодіфікований текст) <i>OB L 372, 27.12.2006, С. 12–18</i></p>
<p>Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights <i>OJ L 265, 11.10.2011, P. 1–5</i></p>	<p>Директива 2011/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2011 року, яка доповнює директиву 2006/116/ЄС про строк охорони авторського права і деяких суміжних прав <i>OB L 265, 11.10.2011, С. 1–5</i></p>
<p>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></p>	<p>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></p>
<p>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. 10–19 (Info Directive)</i></p>	<p>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. 10–19 («Інформаційна Директива»)</i></p>
<p>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></p>	<p>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></p>

<p>Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) <i>OJ L 95, 15.04.2010, P. 1–24</i></p>	<p>Директива 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2010 року про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-членах щодо забезпечення послуг з аудіовізуальних засобів інформації (Директива «Про послуги з аудіовізуальних засобів інформації») <i>OB L 95, 15.04.2010, С. 1–24</i></p>
<p>Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. <i>OJ L 299, 27.10.2012, P. 5–12</i></p>	<p>Директива 2012/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року про деякі дозволені використання сирітських творів <i>OB L 299, 27.10.2012, С. 5–12</i></p>
<p>Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market <i>OJ L 84, 20.03.2014, P. 72–98</i></p>	<p>Директива 2014/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на внутрішньому ринку <i>OB L 84, 20.03.2014, С. 72–98</i></p>
<p>Regulation (EU) 2017/1128 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on cross-border portability of online content services in the internal market <i>OJ L 168, 30.06.2017, P. 1–11</i></p>	<p>Регламент (ЄС) 2017/1128 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року щодо забезпечення міжкордонної мобільності послуг, що надають контент онлайн, у внутрішньому ринку <i>OB L 168, 30.06.2017, С. 1–11</i></p>
<p>Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society <i>OJ L 242, 20.09.2017, P. 6–13</i></p>	<p>Директива (ЄС) 2017/1564 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2017 щодо певних дозволених способів використання творів та інших об'єктів, що охороняються авторським правом та суміжними правами для осіб, які незрячі, зі слабким зором або з обмеженими можливостями і що змінює Директиву 2001/29/ЄС про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві <i>OB L 242, 20.09.2017, С. 6–13</i></p>
<p>Regulation (EU) 2017/1563 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled <i>OJ L 242, 20.09.2017, P. 1–5</i></p>	<p>Регламент (ЄС) 2017/1563 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2017 року щодо міжкордонного обміну між Союзом та третіми країнами доступними копіями певних творів та інших об'єктів, що охороняються авторським правом і суміжними правами, для осіб, які є незрячі, зі слабким зором або з обмеженими можливостями <i>OB L 242, 20.09.2017, С. 1–5</i></p>

<p>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes.</p> <p><i>Brussels, 14.09.2016, COM(2016) 594 final</i></p>	<p>Пропозиція до Регламенту Європейського Парламенту та Ради, що визначає правила використання авторського права та суміжних прав, які використовуються для певних онлайн трансляцій телемовних організацій та ретрансляції телевізійних та радіо програм</p> <p><i>Brussels, 14.09.2016, COM(2016) 594 final</i></p>
<p>Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market.</p> <p><i>Brussels, 14.09.2016, COM(2016) 593 final</i></p>	<p>Пропозиція до Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо авторського права у Єдиному цифровому ринку</p> <p><i>Brussels, 14.09.2016, COM(2016) 593 final</i></p>
<p><b>ОХОРОНА ВИНАХОДІВ</b></p>	
<p>Council Regulation (EEC) No. 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products</p> <p><i>OJ L 182, 02.07.1992, P. 0001–0005</i></p>	<p>Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92 від 18 червня 1992 року про запровадження сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів</p> <p><i>OB L 182, 02.07.1992, С. 0001–0005</i></p>
<p>Regulation (EC) No. 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version)</p> <p><i>OJ L 152, 16.06.2009, P. 1–10</i></p>	<p>Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 6 травня 2009 року щодо сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів (Кодифікований варіант)</p> <p><i>OB L 152, 16.06.2009, С. 1–10</i></p>
<p>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</p> <p><i>OJ L 198, 08.08.1996, P. 0030–0035</i></p>	<p>Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1610/96 від 23 липня 1996 року про запровадження сертифіката додаткової охорони для засобів захисту рослин</p> <p><i>OB L 198, 08.08.1996, С. 0030–0035</i></p>
<p>Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions</p> <p><i>OJ L 213, 30.07.1998, P. 13</i></p>	<p>Директива 98/44/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів</p> <p><i>OB L 213, 30.07.1998, С. 13</i></p>
<p>Regulation (EC) No. 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for pediatric use and amending Regulation (EEC) No. 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No. 726/2004</p> <p><i>OJ L 378, 27.12.2006, P. 1–19</i></p>	<p>Регламент (ЄС) № 1901/2006 від 12 грудня 2006 року щодо лікарських засобів для педіатричного застосування та який доповнює Регламент (ЄЕС) № 1768/92, Директиву 2001/20/ЄС, Директиву 2001/83/ЄС та Регламент (ЄС) № 726/2004</p> <p><i>OB L 378, 27.12.2006, С. 1–19</i></p>



Regulation (EU) No. 1257/2012 of the European Parliament and the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection <i>OJ L 361, 31.12.2012, P. 1–8</i>	Регламент (ЄС) № 1257/2012 Європейського Парламенту та Ради від 17 грудня 2012 року з імплементації посиленої співпраці у галузі утворення єдиної патентної охорони <i>OB L 361, 31.12.2012, С. 1–8</i>
Council Regulation (EU) No. 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements <i>OJ L 361, 31.12.2012, P. 1–8</i>	Регламент Ради (ЄС) № 17 декабря 2012 року з імплементації посиленої співпраці у галузі утворення єдиної патентної охорони щодо мовних вимог, які застосовуються <i>OB L 361, 31.12.2012, С. 1–8</i>
Agreement on a Unified Patent Court <i>OJ L C 175/1, 20.06.2013</i>	Угода про Єдиний патентний суд <i>OB L C 175/1, 20.06.2013</i>
<b>ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ</b>	
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, С. 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, С. 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, С. 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, С. 54</i>
<b>ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК</b>	
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, С. 1</i>
Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) <i>OJ L 299, 08.11.2008, P. 25–33</i>	Директива 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (кодифікований текст) <i>OB L 299, 08.11.2008, С. 25–33</i>

<p>Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks <i>OJ L 336, 23.12.2015, P. 1–26</i></p>	<p>Директива (ЄС) 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок <i>OB L 336, 23.12.2015, С. 1–26</i></p>
<p>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></p>	<p>Регламент Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти <i>OB L 011, 14.01.1994, С. 1</i></p>
<p>Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) Regulation (EU) No. 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) <i>OJ L 341, 24.12.2015, P. 21–94</i></p>	<p>Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Спільноти (кодифікований текст) Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року, щодо доповнення Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Спільноти та Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти та скасування Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 стосовно зборів, які сплачуються до Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки) <i>OB L 341, 24.12.2015, С. 21–94</i></p>
<p>Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance) <i>OJ L 154, 16.06.2017, P. 1–99</i></p>	<p>Регламент (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікований) <i>OB L 154, 16.06.2017, С. 1</i></p>
<p>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> Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No. 2868/95 and (EC) No. 216/96 <i>OJ L 205, 08.08.2017, P. 1–38</i></p>	<p>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, С. 1</i> Делегований регламент Комісії (ЄС) 2017/1430 від 18 травня 2017 року, яким доповнюється Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Європейського Союзу та яким скасовуються Регламенти Комісії (ЄС) № 2868/95 та № 216/96 <i>OB L 205, 08.08.2017, С. 1–38</i></p>
<p>Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark <i>OJ L 205, 08.08.2017, P. 39–58</i></p>	<p>Імплементуючий регламент Комісії (ЄС) 2017/1431 від 18 травня 2017 року, яким встановлюються детальні правила для виконання певних положень Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Європейського Союзу <i>OB L 205, 08.08.2017, С. 39–58</i></p>

<b>ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ТА НАЙМЕНУВАНЬ МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ</b>	
<p>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 <i>OJ L 208, 24.07.1992, P. 1</i></p>	<p>Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OB L 208, 24.07.1992, C. 1</i></p>
<p>Council Regulation (EC) 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs <i>OJ L 93, 31.03.2006, P. 12</i></p>	<p>Регламент Ради (ЄС) № 501/2006 від 20 березня 2006 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OB L 93, 31.03.2006, C. 12</i></p>
<p>Council Regulation (EC) No. 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) <i>OJ L 299, 16.11.2007, P. 1.</i></p>	<p>Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року про запровадження спільної організації сільськогосподарських ринків та про деякі положення щодо певних сільськогосподарських продуктів (Єдиний СМО регламент) <i>OJ L 299, 16.11.2007, C. 1</i></p>
<p>Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs <i>OJ L 343, 14.12.2012, P. 1</i></p>	<p>Регламент (ЄС) № 1151/2012 Європейського Парламенту та Ради від 21 листопада 2012 року щодо вимог якості стосовно сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OJ L 343, 14.12.2012, C. 1</i></p>
<p>Council Regulation (EEC) No. 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></p>	<p>Регламент Ради (ЄЕС) № 2082/92 від 14 липня 1992 року про спеціальні сертифікати для сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OB L 208, 24.07.1992, C. 0009–0014</i></p>
<p>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 <i>OJ L 185, 28.07.1993, P. 0005–0006</i></p>	<p>Регламент Комісії (ЄЕС) № 2037/93 від 27 липня 1993 года про детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 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></p>
<p>Commission Regulation (EC) No. 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules on implementation of Council Regulation No. 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs <i>OJ L 369, 23.12.2006, P. 12</i></p>	<p>Регламент Комісії (ЄС) № 1898/2006 від 14 грудня 2006 року про детальні правила застосування Регламенту Ради № 510/2006 про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів <i>OB L 369, 23.12.2006, C. 12</i></p>

Council Regulation (EC) No. 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine <i>OJ 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, С. 0001–00084</i>
<b>ОХОРОНА ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ</b>	
Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products <i>OJ L 024, 27.01.1987, P. 36</i>	Директива Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів <i>OB L 024, 27.01.1987, С. 36</i>
<b>ОХОРОНА СОРТІВ РОСЛИН</b>	
Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights <i>OJ L 227, 01.09.1994, P. 1</i>	Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорти рослин Спільноти <i>OB L 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>OJ L 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 сортів рослин <i>OB L 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>OJ L 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 (ЄС) № 2100/94 про правила процедури в Бюро Спільноти з сортів рослин <i>OB L 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>OJ L 173, 25.07.1995, P. 14</i>	Регламент Комісії (ЄС) № 1768/95 від 24 липня 1995 року про імплементацію правил про виключення для сільського господарства, передбачені статтею 14 (3) Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорти рослин Спільноти <i>OB L 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>OJ L 335, 24.12.1996, P. 10</i>	Регламент Ради (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 року щодо розповсюдження правил для сорту рослин Спільноти на картоплю <i>OB L 335, 24.12.1996, С. 10</i>
<b>ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ</b>	
Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure <i>OJ L 157, 15.06.2016, P. 1–18</i>	Директива (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 липня 2016 року щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття <i>OJ L 157, 15.06.2016, С. 1–18</i>

<b>ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ</b>	
<p>Council Regulation (EEC) No. 3842/86 of 1 December 1986 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods <i>OJ L 357, 18.12.1986, P. 0001–0004</i></p>	<p>Регламент Ради (ЄЕС) № 3842/86 від 1 грудня 1986 року про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу контрафактних товарів <i>OJ L 357, 18.12.1986, С. 0001–0004</i></p>
<p>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></p>	<p>Регламент Ради (ЕС) № 3295/94 про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу, експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи піратських товарів <i>OB L 097, 18.04.1996, С. 2</i></p>
<p>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></p>	<p>Регламент Комісії (ЕС) № 1367/95 від 16 червня 1995 року, що містить положення про імплементацію Регламенту Ради (ЕС) № 3295/94 про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу, експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи піратських товарів <i>OB L 133, 17.06.1995, С. 2</i></p>
<p>Council Regulation (EC) No. 241/1999 of 25 January 1999 amending 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 027, 02.02.1999, P. 0001–0005</i></p>	<p>Регламент Ради (ЕС) № 241/1999 від 25 січня 1999 року про внесення змін до Регламенту (ЕС) № 3295/94 про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу, експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи піратських товарів <i>OB L 027, 02.02.1999, С. 0001–0005</i></p>
<p>Commission Regulation (EC) No. 2549/1999 of 2 December 1999 amending Regulation (EC) No. 1367/95 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 308, 03.12.1999, P. 0016–0022</i></p>	<p>Регламент Комісії (ЕС) № 2549/1999 від 2 грудня 1999 року про внесення змін до Регламенту Комісії (ЕС) № 1367/95, що містить положення про імплементацію Регламенту Ради (ЕС) № 3295/94 про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу, експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи піратських товарів <i>OB L 308, 03.12.1999, С. 0016–0022</i></p>
<p>Council Regulation (EC) No. 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></p>	<p>Регламент Ради (ЕС) № 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, С. 0007–0014</i></p>

<p>Regulation (EU) No. 386/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 on entrusting the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights, including the assembling of public and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights <i>OJ L 129, 16.05.2012, P. 1–6</i></p>	<p>Регламент (ЄС) № 386/2012 Європейського Парламенту та Ради від 19 квітня 2012 року щодо визначення завдань Офісу гармонізації у внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки), що пов'язані з забезпеченням реалізації прав інтелектуальної власності, включаючи зібрання представників державного та приватного секторів як Європейської обсерваторії з питань порушень прав інтелектуальної власності <i>OB L 129, 16.05.2012, C. 1–6</i></p>
<p>Regulation (EU) No. 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No. 1383/2003 <i>OJ L 181, 29.06.2013, P. 15–34</i></p>	<p>Регламент (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами та який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 <i>OB L 181, 29.06.2013, C. 15–34</i></p>
<p>Commission implementing regulation (EU) No. 1352/2013 of 4 December 2013 establishing the forms provided for in Regulation (EU) No. 608/2013 of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights <i>OJ L 341, 18.12.2013, P. 10–31</i></p>	<p>Імплементацийний Регламент Комісії (ЄС) № 1352/2013 від 4 грудня 2013 року, яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами <i>OB L 341, 18.12.2013, C. 10–31</i></p>
<p>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, 30.04.2004, P. 45</i></p>	<p>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></p>
<p>Statement by the Commission concerning Article 2 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights (2005/295/EC) <i>OJ L 94, 03.04.2005, P. 37</i></p>	<p>Заява Комісії щодо статті 2 Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (2005/295/ЄС) <i>OB L 94, 03.04.2005, C. 37</i></p>



---

## СКОРОЧЕННЯ

Всесвітня організація інтелектуальної власності	—	ВОІВ
Географічні позначення	—	ГЗ
Договір про функціонування Європейського Союзу	—	ДФЕС
Договір про запровадження Конституції для Європи	—	ДЗКЕ
Договір про Європейський Союз	—	ДЄС
Договір про заснування Європейської Спільноти <sup>1</sup>	—	Договір ЄС або ДЗЄС
Договір про заснування Європейської Економічної Спільноти	—	Договір ЄЕС (ДЄЕС) або Римський договір
Договір про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії	—	Договір Євратом
Договір про заснування Європейської Спільноти з Вугілля та Сталі	—	Договір ЄСВС
Дослідження та розробки	—	ДР
Європейський Союз	—	ЄС <sup>2</sup>
Європейська (і) Спільнота (и)	—	ЄС
Європейська Економічна Спільнота	—	ЄЕС
Європейська комісія	—	Комісія, ЄК
Європейська Спільнота з Атомної Енергії	—	Євратом
Європейська Спільнота з Вугілля та Сталі	—	ЄСВС
Європейський економічний простір	—	ЄЕП
Європейське патентне відомство	—	ЄПВ
Європейська патентна конвенція	—	ЄПК
Європейський судовий вісник	—	ЄСВ
Єдиний європейський акт	—	ЄЄА

---

<sup>1</sup> У монографії використовуються терміни 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.

Якщо Верховною Радою України ратифіковано договір або ухвалено закон, де має місце інший переклад (Співтовариство, Європейські Співтовариства), використовується термінологія, наведена у відповідному акті.

<sup>2</sup> Скорочення ЄС використовується для Європейського Союзу, Європейської Спільноти чи Європейських Спільнот. При цьому потрібно врахувати, що Україна проводила переговори та підписала Тимчасову угоду про торгівлю та торговельні відносини та Угоду про партнерство і співробітництво з Європейськими Спільнотами, УПС набула чинності після підписання Маастрихтського договору про Європейський Союз; значна кількість регламентів і директив ухвалені органами Європейської Економічної Спільноти.

## Скорочення

---

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин <i>UPOV</i>	—	Конвенція <i>UPOV</i>
Митний кодекс України	—	МК
Найменування походження	—	НП
Об'єкти права інтелектуальної власності	—	ОІВ
Організації колективного управління майновими правами суб'єктів авторського і суміжних прав	—	ОКУ
Офіційний вісник Європейських Спільнот	—	ОВ
Світова організація торгівлі	—	СОТ
Суд Європейського Союзу	—	Суд ЄС
Топографія напівпровідникового виробу	—	ТНВ
Традиційні гарантовані страви	—	ТГС
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами	—	Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Спільнотами та їхніми державами-членами	—	УПС
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності	—	Угода <i>TRIPS</i>

---

## CONCLUSION

The monograph considers: <sup>1</sup>

- specific features of formation of the EU Intellectual Property Law;
- harmonization of national legislation of the EU Member States on protection of inventions, trademarks, industrial designs, geographical indications, topographies of semiconductor products, trade secrets, copyright and related rights; civil and customs enforcement of intellectual property rights. Practice of implementation of the EU acts. Evaluation of the effectiveness of legislation;
- results of comparative analysis of the IPR legislation of Ukraine and the EU; peculiarities and problems of approximation of Ukrainian legislation to the EU legislation in accordance with Association Agreement, as well as approximation of the CIS countries IPR legislation to the legislation of the EU.

Significant difference being shown in the application of the European Union instruments for harmonization and unification of legislation for various areas of intellectual property protection, determined primarily by the political and economic factors, as well as by the influence of European regional agreements and WIPO and UPOV agreements.

The role of the Council of Europe activity in unification of the national legislation of European countries on protection of inventions and copyright is considered. The main stages of development of the EU legislation on protection of industrial property and copyright and related rights are being highlighted.

The non-harmonized legislation of the EU member states and prospects for its harmonization are being analyzed. It is pointed out the importance of incorporating into the legislation of third countries experience of the EU member states in regulation of conclusion of agreements on transfer of IPR rights and granting of licenses; protection of utility models; trade names, etc.

Effectiveness of the EU acts on intellectual property protection and their enforcement is studied, taking into account the problem of determination of value of specific norms of these acts, considering their possible use for third countries for approximation of legislation. The limitations of the directive as an instrument of harmonization, the application of which in some cases does not allow effective approximation of legislation, but leads to deharmonisation of legislation, is noted.

Based on the analysis of implementation of the Partnership and Cooperation Agreements between the EU and CIS countries, there's shown the failure to

---

<sup>1</sup> Cite by: Kapitsa Yuriy. European Union Intellectual Property Law: Formation, Institutes, Directions of Development. Kyiv: Akadempriodyka, 2017. 664 p. doi: <https://doi.org/10.15407/akadempriodyka.343.664>

comply with the requirements of the agreements on ensuring the level of protection of intellectual property rights at the EU level within stipulated terms. The reasons are being analyzed — connected with the lack of specific EU recommendations on approximation for CIS countries, that do not foresee EU membership or foresee it in a long term perspective — unlike the countries of Central and Eastern Europe, for which the White Paper in Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration into the Internal Market of the Union (1995) was prepared; lack of the EU-targeted technical assistance, aimed at legislation changes; as well as different political priorities of the CIS countries, of integration with the EU.

Analysis of the Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia, signed in 2014, shows that, with the formal reflection in the agreements of many norms of the EU IPR acts in general, these agreements contain lower standard of approximation of legislation, than the Partnership and Cooperation Agreements.

The drawbacks of such Association Agreements include the lack of obligations of countries to provide approximation to the future EU acts; indication in the text of the Agreements only of certain but not all of the important provisions of the EU acts; the lack of requirements for approximation of countries' legislation to the existing EU acts in the intellectual property sphere; outdated provisions of the Association Agreements in connection with the adoption of the new EU acts and changes to the provisions of the acts; the lack of mechanism of taking into account decisions of the EU Court for the interpretation of EU acts, etc.

The study proposes creation of the sustainable mechanism for approximating legislation of Ukraine, Moldova and Georgia to the EU legislation through adoption by the Association Councils of these countries of the documents on the scope and mechanisms of approximation of intellectual property legislation; stipulation of the mechanism for taking into account decisions of the EU Court, interpreting provisions of the EU acts; establishing an effective mechanism for approximating of legislation, similar to that one, existing in the EFTA and European Economic Area countries.

There is substantiated and used to prepare amendments to the legislation of Ukraine — the concept of approximation of legislation of third countries to the EU one, which do not envisage accession to the EU, or envisage such accession in a long-term perspective. The indicated Concept includes:

- consideration of both EU harmonized legislation and non-harmonized IPR legislation of the EU members states;
- reviewing preparation of the EU acts with clarification of content of the EU directives and regulations as a sort of compromise between Member States and EU bodies;
- an assessment of the conformity of the EU acts with provisions of international treaties, concluded by third countries, EU, the Member States, and decisions of the international organizations;
- taking into account decisions of the EU Court interpreting EU acts as well as jurisprudence of application of the EU legislation at Member State level;
- studying shortcomings of the EU IPR acts; analysing EU acts application practices and effectiveness of the application as well as future expected changes to the acts;
- determining which institutional framework and organizational measures needed to implement the EU acts in third countries; the extent to which the provisions of *acquis* should be considered in the legislation of third countries, etc.

The purpose of such a study is to prepare amendments to national legislation, taking into account implementation of those provisions of the EU acts, that have proved their effectiveness; to take into account practice of the EU acts application and the decisions of the EU Court interpreting the provisions of the EU acts, as well as prospects for revision of the EU acts.

The analysis of differences between the EU legislation and Ukrainian legislation in the IPR sphere is carried out. Attention is paid to the urgency of introducing amendments to the legislation of Ukraine concerning the protection of copyright and related rights in the digital environment;

formation of the modern model of activity of collective management organizations; to adopt amendments to the legislation on the protection of trademarks and unification of procedure for processing of trademark applications; improvement of legislation on the protection of geographical indications, industrial designs, trade secrets, etc. It is relevant to take into account the practice of implementation in the EU Member States of the Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights and Regulation (EU) No. 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights.

The importance of adopting political decision in Ukraine regarding Ukraine's accession to the European Patent Convention and making appropriate amendments to the legislation of Ukraine in accordance with the Convention is noted.

It is noted, that the practice of protecting of utility models and industrial designs in Ukraine shows complications in law enforcement concerning abuses in IPR customs measures and circumvention of patents for inventions, which is due to the lack of qualification examination for utility models and industrial designs applications, as well as low standards of utility models patentability. This indicates the importance of introducing mechanisms, in particular those existing in Germany and Austria regarding protection of utility models, envisaging higher standards for the protection of utility models.

---

# CONTENTS

INTRODUCTION .....	9
--------------------	---

## CHAPTER 1

---

### THE FORMATION OF EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY LAW

1.1. Formation of fundamentals of intellectual property protection in the European Union .....	17
1.2. Competence of the European Union in the sphere of intellectual property. Instruments of harmonization and unification of legislation .....	40
1.3. Impact of the Council of Europe conventions on the unification of intellectual property rights protection in Europe .....	60
1.4. Non-harmonized laws of the EU Member States and prospects of their harmonization ...	77
1.5. Main stages of development of the EU intellectual property law. Main Institutes of intellectual property protection in the EU .....	85
References .....	94

## CHAPTER 2

---

### COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

2.1. Copyright and challenges of technologies .....	98
2.1.1. Legal protection of computer programs .....	101
2.1.2. Legal protection of data bases .....	110
2.1.3. Rental and lending rights and certain rights related to copyright .....	125
2.1.4. Broadcasting and cable retransmission .....	129
2.1.5. Terms of protection of copyright and related rights .....	138
2.1.6. Resale right .....	143
2.2. Copyright and related rights in the Information Society .....	149
2.3. Codification of copyright. European Copyright Code .....	159
2.4. Copyright in knowledge-based economy .....	166
2.5. Digital Agenda for Europe and formation of the single market of intellectual property rights .....	171
2.5.1. Online distribution of audiovisual works .....	176



2.5.2. Protection of orphan works . . . . .	178
2.5.3. Collective management of copyright and related rights . . . . .	182
2.5.4. Problems of intellectual property rights enforcement. Internet piracy. Anti-Counterfeiting Trade Agreement . . . . .	188
2.6. Prospects for the development of copyright and related rights in the EU: single digital market for Europe and the formation of modern European copyright law . . . . .	192
2.7. To the unification of EU copyright and related rights legislation . . . . .	201
References . . . . .	205

## CHAPTER 3

### INDUSTRIAL PROPERTY LAW

3.1. Protection of rights to the inventions . . . . .	208
3.1.1. Community Patents and the European Patent Convention . . . . .	208
3.1.2. Inventions in the field of biotechnology . . . . .	225
3.1.3. Computer-implemented inventions . . . . .	236
3.1.4. Supplementary protection of pharmaceutical products . . . . .	243
3.2. Protection of utility models . . . . .	250
3.3. Industrial design protection . . . . .	256
3.4. Trade mark protection . . . . .	271
3.5. Trade names protection . . . . .	289
3.6. Protection of geographical indications . . . . .	301
References . . . . .	315

## CHAPTER 4

### PROTECTION OF RIGHTS OF OTHER SUBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW

4.1. Protection of plant varieties rights . . . . .	319
4.2. Protection of topographies of semiconductor products . . . . .	327
4.3. Protection of trade secrets and know-how . . . . .	332
4.4. Protection of intellectual property law objects, created at the expense of the Government finance . . . . .	351
References . . . . .	364

## CHAPTER 5

### INTELLECTUAL PROPERTY ENFORCEMENT IN THE EUROPEAN UNION AND LEGISLATION OF UKRAINE

5.1. Civil protection of intellectual property rights . . . . .	369
5.2. Customs protection of intellectual property rights . . . . .	407
References . . . . .	441

## CHAPTER 6

### **APPROXIMATION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY TO THE LEGISLATION OF EUROPEAN UNION**

<b>6.1. Agreements between Ukraine and the European Union and the problems of implementation of commitments on approximation of national legislation to the EU legislation</b> .....	444
<b>6.1.1. Interim Agreement and Partnership and Cooperation Agreement</b> .....	446
<b>6.1.2. Association Agreement between Ukraine and the European Union</b> .....	449
<b>6.1.3. Adaptation of the legislation of Ukraine in the field of intellectual property protection to EU legislation</b> .....	466
<b>6.1.4. Features and problems of approximation of national legislation of Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States countries in the sphere of intellectual property protection to the EU legislation</b> .....	483
<b>6.1.5. Comparative studies of the legislation of Ukraine and the European Union: methodological issues</b> .....	490
<b>6.2. EU <i>acquis</i> and Ukrainian legislation on intellectual property protection</b> .....	502
<b>6.2.1. Copyright and related rights</b> .....	502
<b>6.2.2. Protection of industrial property rights</b> .....	517
<b>6.2.3. Protection of rights of other intellectual property objects</b> .....	542
References .....	564
CONCLUSION (in Ukrainian) .....	571
BIBLIOGRAPHY .....	595
EU ACQUIS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ..	645
LIST OF ABBREVIATIONS .....	655
CONCLUSION (in English).....	657
CONTENT .....	660

*Електронне наукове видання*

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

КАПІЦА  
Юрій Михайлович

**ПРАВО  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
СОЮЗУ:  
ФОРМУВАННЯ,  
ІНСТИТУТИ,  
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ**

2-е видання, без змін

Редактор-коректор *З.А. Болкотун*

Художнє оформлення *Є.О. Льницького*

Технічний редактор *Т.М. Шендерович*

Комп'ютерна верстка *В.Г. Веденської*

Підписано до друку 15.06.2020. Гарн. Ньютон.  
Об'єм даних 2,86 Мб. Зам. № 5978е.

---

Видавець і виготовлювач

Видавничий дім «Академперіодика» НАН України  
01004, Київ, вул. Терещенківська, 4

Свідцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів  
видавничої справи серії ДК № 544 від 27.07.2001