ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ЗМІСТ

ВСТУП

Від моменту проголошення незалежності України та початку розробки і створення повноцінної бази національного законодавства і по сьогоднішній день, за пріорітені основи намагаються взяти правові норми, які є визнаними в усьому світі та містяться у міжнародних договорах. Це правило розповсюджується й на суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності. І постійне зростання ролі та значення інтелектуальної власності в Україні, як і у всьому світі, лише стверджує тезу, що найбільш цінним капіталом людства є його інтелект та ті об‘єки, які завдяки ньому створюються. Сучасний розвиток світової економіки характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямків економічного прогресу. Роль інтелектуальної власності в економічному розвитку з кожним роком зростає та випереджає значущість засобів виробництва та природних ресурсів.

В усьому світі інтелектуальна власність є об‘єктом цивільного обороту. Зростання значення інтелектуальної власності та насамперед її результатів у соціально-економічному розвитку будь-якого суспільства, а також зростання попиту на неї пов‘язано не лише з появою позитивних чинників, але й на жаль, не меншою мірою, негативних. Адже інтелектуальна власність часто стає об‘єктом неправомірних дій, зловживань, і тому потребує з боку держави не лише ефективної правової охорони, а й ефективно працюючих механізмів захисту.

Водночас далеко не усі міжнародно-правові та національно-правові акти, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, можуть характеризуватися як цілком досконалі. Незважаючи на те, що за останні роки законодавство про інтелектуальну власноість неодноразово змінювалося та розвивалося, з‘являлися нові гарантії прав творців та посилювався захист прав інтелектальної власності від будь-яких порушень, на сьогодні універсальної моделі, яка б забезпечувала належний рівень захисту прав інтелектуальної власності, у світі не існує.

Таке становище можні пояснити низкою чинників. По-перше, відбувається стрімкий розвиток високих технологій, який впливає на швидкість та рівень створення об‘єктів інтелектуальної власності, і законодавець просто не встигає закріпити належним чином нові вимоги, що висувають наявні суспільні відносини. По-друге, навіть за умови такого відстеження у стислі терміни існуюча процедура внесення змін до нормативно-правових актів займає значний проміжок часу, внаслідок чого вони законодавчі зміни все ж таки відстають від потреб практики. Відповідно, вони не мають спроможності охопити усі можливі способи використання об‘єктів інтелектуальної власності та сприяти реальному та ефективному захисту порушених або оспорених прав. По-третє, залежність державної політики у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності в

Україні від політичних коливань та суб'єктивних факторів. По-четверте, не усі положення, закріплені у нормативно-правових актах з питань інтелектуальної власності, як міжнародних, так і національних, додержуються або виконують належним чином. Тобто, мова стоїть про проблеми правозастосування, які значною мірою також породжують як наслідок порушення прав інтелектуальної власності.

Не зосереджуючи уваги на безпосередніх причинах недосконалості вітчизняного законодавстваф у сфері інтелектуальної власності, у даному науковому доробку фахівці інституту намагалися викласти ряд питань, що стосуються сфери правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності. У тому числі: основні положення стосовно захисту прав інтелектуальної власності, прийняті у світовому співтоваристві та у нашій країні; аназіз стану законодавчого регулювання та реалізації механізмів захисту прав інтелектуальної власності; деякі аспекти судової практики з питань захисту прав інтелектуальної власності тощо.

Ми сподіваємося, що запропонаваний науково-аналітичний матеріал сприятиме цілісному системному уявленню щодо основних положень правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, а також на доступному рівні висвітлить організаційно-правові механізми захисту прав, які можуть бути застосовані в разі порушення цих прав в Україні, з урахуванням світового досвіду та міжнародних стандартів.

РОЗДІЛ 1. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1. Загальні аспекти права інтелектуальної власності . Стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності

У самому широкому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній областях. Найбільш повно поняття прав інтелектуальної власності розкривається в ст. 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, від 14 липня 1967 р. У цій Конвенції зазначено, що інтелектуальна власність включає права, які відносяться до:

- літературних, художніх і наукових творів;
- виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо - і телевізійних передач;
- винаходів у всіх сферах людської діяльності;
- наукових відкриттів;
- промислових зразків;
- знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань і комерційних позначень;
- захисту від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах.

Слід зазначити, що за Цивільним кодексом України ***право інтелектуальної власності*** становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів цього права визначається відповідно до цього кодексу та інших законів.

При цьому право інтелектуальної власності та право власності на річ, в якій втілено відповідний об'єкт, не залежать одне від одного. Тому перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ і навпаки.

Поняття права інтелектуальної власності є узагальнюючим по відношенню до таких понять, що використовуються в законодавстві та в юридичній літературі, – права на твори науки, літератури і мистецтва (авторські права), права на виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення (суміжні права) та права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг тощо (права промислової власності). Однак ці три складові не вичерпують всього змісту поняття «права інтелектуальної власності». Існує чимало результатів інтелектуальної діяльності, яким надається правова охорона, але поза рамками авторських і суміжних прав та прав промислової власності. До них, зокрема, відносяться топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, сорти рослин і деякі інші об'єкти прав інтелектуальної власності. Тому поняття "права інтелектуальної власності" ширше за обсягом, ніж поняття авторських і суміжних прав та прав промислової власності разом узяті.

Право інтелектуальної власності складається з таких основних інститутів.

Інститут авторських і суміжних прав – регулює правовідносини, що виникають у зв'язку із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, виконань, фонограм, відеограм, передач (програм) організацій мовлення. Об'єднання в єдиному правовому інституті двох зазначених груп норм пояснюється найтіснішою залежністю виникнення та здійснення суміжних прав від авторських прав, а також урегульованістю відповідних правовідносин єдиним спеціальним законом. Ще однією рисою, яка об'єднує об'єкти авторського права і суміжних прав, є те, що для набуття прав на ці об'єкти не вимагається здійснення будь-яких формальностей.

Другим інститутом прав інтелектуальної власності, за допомогою якого охороняються права на об'єкти прав інтелектуальної власності, є ***інститут прав на результати науково-технічної творчості, які охороняються патентними правами,*** тобто інститут патентних прав. Цей правовий інститут регулює майнові, а також пов'язані з ними особисті немайнові правовідносини, що виникають у зв'язку із створенням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, а також із набуттям, здійсненням та захистом прав на них.

Ще одним інститутом прав інтелектуальної власності є інститут так званих комерційних позначень або ***інститут прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту***. Під комерційними позначеннями розуміють позначення, на які може бути набута правова охорона як на об'єкти права інтелектуальної власності, що вказують на походження, якість чи репутацію товарів або послуг. Такими позначеннями є: торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування. Вони виконують функцію індивідуалізації товарів і послуг, а також

суб‘єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість товарів і послуг, що ними виробляються чи надаються.

Крім традиційних об’єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються авторськими і суміжними правами, патентними правами, а також правами на комерційні позначення, українське законодавство надає правову охорону сортам рослин, топографіям інтегральних мікросхем, комерційній таємниці та деяким іншим результатам інтелектуальної творчої діяльності. При цьому, окремі об’єкти прав інтелектуальної власності, зокрема наукові відкриття і раціоналізаторські пропозиції, є специфічними для українського законодавства, оскільки в більшості держав світу вони особливо не виділяються.

Незважаючи на це, і перший, і другий вид результатів інтелектуальної творчої діяльності можна віднести до особливого інституту прав інтелектуальної власності, а саме – ***інституту прав на нетрадиційні об’єкти прав інтелектуальної власності***. Звичайно, ця його назва є суто умовною і покликана лише підкреслити його відмінність від інститутів авторських і суміжних прав, патентних прав, а також прав на комерційні позначення, тобто об’єктів, охоплених Паризькою конвенцією про охорону промислової власності.

Слід зазначити, що метою правової охорони результатів інтелектуальної діяльності є створення правових механізмів законного запобігання можливості актів “паразитування”, тобто безоплатного використання зазначених об’єктів права інтелектуальної власності третіми особами з комерційною метою. Право інтелектуальної власності включає різні правові інструменти, які можуть поєднуватись, щоб забезпечити більш ефективну правову охорону і захист права на вказані вище об’єкти права інтелектуальної власності. Вибір конкретного інструмента правової охорони та захисту права інтелектуальної власності залежить від особливостей об’єкта цього права.

Поняття "***захист прав інтелектуальної власності***" включає передбачену законодавством діяльність відповідних державних органів по визнанню, поновленню прав, а також усуненню перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється у передбаченому законодавством порядку, тобто із застосуванням належних форм, засобів і способів захисту.

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності поділяється на загальний і спеціальний порядки захисту.

За *загальним порядком* захист прав інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється судом.

Основна кількість таких спорів розглядається судами загальної юрисдикції. Якщо обидва учасники спірних правовідносин є юридичними особами, то спір, що виник між ними, підвідомчий господарському суду. За згодою учасників правовідносин в сфері інтелектуальної власності спір між ними може бути переданий на розгляд третейського суду.

Як засіб судового захисту права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів виступає позов, тобто звернена до суду вимога стосовно відправлення правосуддя, з одного боку, і звернена до відповідача матеріально-

правова вимога щодо виконання покладених на нього обов'язків визнання наявності чи відсутності правовідносин, з другого. Судовий або позовний порядок захисту права інтелектуальної власності застосовується у всіх випадках, крім тих, що прямо передбачені в законодавстві.

Спеціальною формою захисту права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів є адміністративний порядок їх захисту. Він застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки в прямо передбачених законодавством випадках. Відповідно до закону потерпілий може звернутися за захистом свого порушеного права та інтересів до певного органу державного управління, вищого органу відповідача або Антимонопольного комітету України. Засобом захисту в даному разі є не позов, а скарга чи заява, порядок подання і розгляду яких регламентуються адміністративним законодавством. У рамках спеціальної юрисдикційної форми реалізується також кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності.

Неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності включає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів, які здійснюються ними самостійно, без звертання до державних або інших компетентних органів (самозахист прав). Відповідно до ст. 19 Цивільного Кодексу України самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому, способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Особа, право інтелектуальної власності якої порушене, може сама обирати способи самозахисту або ці способи самозахисту можуть встановлюватися договором. Маються на увазі, природно, лише законні засоби самозахисту, такі, наприклад, як відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від виконання недійсного договору тощо.

Що стосується державної системи правової охорони інтелектуальної власності, то відповідно до спеціальних законів у цій сфері, під цим поняттям розуміють Установу (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності) і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.

На сьогодні ця система складається з Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту інтелектуальної власності, Українського агентства з авторських та суміжних прав, Державного підприємства «Український інститут промислової власності» («Укрпатент»), Філії «Укрпатенту» «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», Державного підприємства «Інтелзахист» та Державного інституту інтелектуальної власності.

На відміну від національної системи, міжнародна система охорони інтелектуальної власності направлена, в першу чергу, на формування єдиних підходів до забезпечення правової охорони інтелектуальної власності у світі. Комплекс заходів щодо міжнародного співробітництва координує Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка є однією з 16 спеціалізованих у

Організації Об’єднаних Націй.

Основною метою створення цієї впливової міжнародної організації є заохочення творчої діяльності, сприяння правовій охороні інтелектуальної власності у всьому світі, розвиток співробітництва між державами в інтересах їхньої взаємної користі, забезпечення адміністративного керівництва різноманітними союзами і договорами.На сьогодні, ВОІВ виконує адміністративні функції наступних Союзів чи договорів в галузі інтелектуальної власності:

- Паризький союз по охороні промислової власності;
- Мадридська угода про попередження неправдивих чи оманливих зазначень походження товарів;
- Мадридський союз по міжнародній реєстрації знаків;
- Гаазький союз по міжнародному депонування промислових зразків;
- Ніццький союз по міжнародній класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;
- Лісабонський союз по охороні назв місць походження і їх міжнародній реєстрації;
- Локарнський союз, що засновує міжнародну класифікацію промислових зразків;
- Союз PCT;
- Союз МПК;
- Венський союз, що засновує міжнародну класифікацію зображувальних елементів знаків;
- Будапештський союз по міжнародному визнанню депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури;
- Найробський договір про охорону олімпійського символу;
- Договір про закони щодо товарних знаків (TLT).

У свою чергу ***законодавство України в сфері інтелектуальної власності*** охоплює усі загальновідомі об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечує набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності в Україні як вітчизняними, так і іноземними особами та в цілому відповідає вимогам, встановленим міжнародними правовими актами.

На сьогодні правовідносини у сфері інтелектуальної власності в Україні регулюються окремими положеннями Конституції України, нормами Цивільного, Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та процесуальних кодексів. В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності. Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів у цій сфері. Правовідносини, пов’язані з правовою охороною інтелектуальної власності, регулюють також близько 100 підзаконних нормативних актів.

Конституція України, як першочергове джерело права, визначає основоположні засади існуючих в цій сфері правовідносин. Відповідно до Конституції України кожен має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без згоди власника, за винятками, встановленими законом. Кожен має право володіти, користуватися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Громадянам гарантується

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, особистих немайнових прав і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

З 1 січня 2004 р. набув чинності *Цивільний кодекс України*, який містить окрему Книгу четверту «Право інтелектуальної власності», яка регулює загальні питання у цій сфері, Главу 75, яка регулює відносини щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також містить загальні положення стосовно права особи на захист її цивільних прав та інтересів судом та органами державної влади.

Книга четверта визначає такі основні засади, як:

- поняття права інтелектуальної власності, а саме встановлює, що це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Крім того, в цій книзі визначено, що право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності;
- співвідношення права інтелектуальної власності та права власності;
- об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності;
- підстави виникнення права інтелектуальної власності;
- особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності;
- строки чинності цих прав;
- права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору та на об’єкт, створений за замовленням;
- наслідки порушення права інтелектуальної власності;
- захист права інтелектуальної власності.

При цьому кожному конкретному об’єкту права інтелектуальної власності присвячена окрема глава цієї книги.

Глава 75 Цивільного кодексу України визначає види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та встановлює конкретні вимоги щодо кожного з них. Такими договорами можуть бути: ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а також інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Також визначено порядок державної реєстрації таких договорів. Крім цього, Цивільний кодекс України містить також главу 76, що регулює відносини, пов’язані із договорами комерційної концесії. Ці договори безпосередньо не віднесені до договорів щодо розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності, але також стосуються відносин, пов’язаних із наданням дозволу на використання цих об’єктів.

Відносини щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності в господарській діяльності врегульовані таким нормативно-правовим актом як *Господарський кодекс України*. Він містить Главу 16, якою, зокрема, визначені правомочності щодо використання об`єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання. Також цей Кодекс містить норми, що передбачають відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Наприклад, до

порушника можуть бути застосовані такі види господарських санкцій, як:

- відшкодування збитків;
- штрафні санкції;
- оперативно-господарські санкції.

Що стосується адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, то адміністративні процедури застосовуються у випадках, передбачених *Кодексом України про адміністративні правопорушення*, зокрема при: порушенні прав інтелектуальної власності, здійсненні дій, що становлять акти недобросовісної конкуренції, незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, порушенні законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, містяться також у:

- *Митному кодексі України*, зокрема Розділі X "Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності", в якому визначаються особливості переміщення через митний кордон України зазначених товарів;
- спеціальному законодавстві України в сфері інтелектуальної власності і регулюють відносини, пов'язані із захистом права інтелектуальної власності в Апеляційній палаті Державного департаменту інтелектуальної власності;
- законах України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» та «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

Кримінально-правові способи захисту прав інтелектуальної власності передбачені *Кримінальним кодексом України* та застосовуються від імені держави за вироком суду у вигляді покарань до особи, винної у вчиненні злочину, і полягають у передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Такими видами покарань можуть бути: штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи, конфіскація майна, арешт, обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності передбачена за:

- порушення авторського права і суміжних прав;
- порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію;
- незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
- незаконне використання торговельної марки (знака для товарів і послуг),

комерційного (фірмового) найменування, географічного зазначення;

- незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Спеціальне законодавство України у сфері охорони прав інтелектуальної власності складають такі, зокрема закони України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» та «Про авторське право і суміжні права». Ними детально врегульовано відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав на винаходи, корисні моделі, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, географічні зазначення, об’єкти авторського права і суміжних прав.

Так, питання охорони авторського права та суміжних прав врегульовані *Законом України «Про авторське право та суміжні права»*. Відповідно до цього закону охороні підлягають особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права.

В Законі визначається, що суб'єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. Об’єктами авторського права визнаються твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру(книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва та інші твори. Цей перелік не є вичерпним.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Разом з тим, суб’єкти авторського права мають можливість зареєструвати свої права у встановленому порядку.

Стосовно суміжних прав, цей Закон визначає що суб'єктами суміжних прав є: виконавці творів, виробники фонограм, виробники відеограм, їх спадкоємці та правонаступники; організації мовлення та їх правонаступники.

Окремий розділ присвячено питанню управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав. В ньому зазначається, що суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами особисто, через свого повіреного або через організацію колективного управління.

Законом також передбачено цілий розділ, присвячений захисту авторського права та суміжних прав.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» регулює відносини, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на винаходи і

корисні моделі.

Він визначає умови надання правової охорони цим об'єктам права інтелектуальної власності, зокрема встановлює, що об'єктом винаходу (корисної моделі) можуть бути продукт або процес, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Для того, щоб винахід відповідав умовам патентоздатності він повинен бути новим, мати винахідницький рівень і бути промислово придатним. До корисної моделі висуваються лише вимоги щодо новизни та промислової придатності.

Цей Закон визначає, яким чином здійснюється розподіл прав між винахідником та роботодавцем. Також врегульовано відносини щодо прав правонаступників та права першого заявника.

Як і кожний спеціальний закон у цій сфері, цей акт законодавства визначає порядок набуття прав на винаходи та корисні моделі. Розділ IV цього Закону містить норми, що стосуються вимог до заявки на зазначені вище об'єкти, порядку встановлення дати подання заявки, пріоритету, порядку проведення експертизи заявки, можливостей відкликання та перетворення заявки, надання тимчасової правової охорони, оскарження рішення за заявкою, реєстрації прав та видачі патенту.

Розділ V цього Закону визначає права та обов'язки власника прав на винаходи та корисні моделі. Йому належать права на використання відповідного об'єкту, виключні права дозволяти та забороняти таке використання. Разом з цим, Закон також передбачає певні винятки з виключних прав. Це, зокрема стосується права попереднього користування на винаходи та корисні моделі. Також не визнаються порушенням виключних прав на ці об'єкти такі дії, як використання їх:

- в конструкціях чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

без комерційної мети;

за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо), але з обов'язковою виплатою власникові прав відповідної компенсації, тощо.

Існують ще деякі винятки з виключних прав на ці об'єкти, але встановлений Законом перелік є вичерпним.

Також Законом встановлено порядок припинення дії патентів та порядок визнання патентів на зазначені об'єкти недійсними. Він містить норми, що визначають дії, які вважаються порушенням прав на винаходи та корисні моделі, а також способи захисту цих прав.

Відносини щодо набуття та здійснення прав на знаки для товарів і послуг регулюються *Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»*.

Відповідно до цього Закону знаками для товарів і послуг є позначення, що дозволяють відрізнити товари або послуги одного виробника від товарів і послуг інших виробників. Права на цей об'єкт засвідчуються свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до відповідного реєстру.

Цей Закон також визначає ряд випадків, коли певний знак не може одержати правову охорону. Зокрема, це стосується таких позначень, що:

- зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; нагороди та інші відзнаки тощо;

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

- є знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.

- відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Експертиза заявки на знак передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, а також можливість подання заперечень проти реєстрації певного знаку з боку осіб, права яких можуть бути порушені такою реєстрацією.

Власники прав на знаки наділені виключними правами на них, що дозволяють їм забороняти третім особам використовувати позначення, що є ідентичними або схожими до ступеня змішування до їх знаків. При цьому їхні права не повинні шкодити існуючим пріоритетним правам інших осіб.

Також цей Закон встановлює існування певних винятків з виключних прав на знаки для товарів і послуг. На сьогодні існує 6 таких винятків, наприклад дозволяється некомерційне використання знака, здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки на знак, усі форми повідомлення новин і коментарів. При цьому встановлений Законом перелік є вичерпним.

Обов’язковою вимогою для збереження чинності прав на знаки для товарів і послуг є вимога їх використання. Отже, якщо власник прав не використовує свій знак протягом безперервного трирічного періоду, це є підставою для припинення чинності його прав. Разом з тим, Закон визначає, що для цілей доведення використання, ним також вважається використання знака для товарів і послуг

третьою особою з дозволу власника прав.

Також цей Закон передбачає ряд положень, що регулюють відносини стосовно добре відомих в Україні знаків.

Крім того, він містить норми, що визначають дії, які вважаються порушенням прав на знаки для товарів і послуг, а також способи захисту цих прав. Так, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Охорона прав на географічні зазначення здійснюється відповідно до *Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»*. Цей Закон виділяє два види географічних зазначень, що підлягають правовій охороні – це:

- назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором та

- географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Цей Закон визначає умови надання правової охорони географічним зазначенням, а також підстави для відмови в наданні такої охорони. При цьому, охорона іноземним географічним зазначенням надається лише у випадку, коли воно охороняється у країні походження.

Особливу увагу приділено реєстрації прав на омонімічні географічні зазначення, а також співвідношенню прав на географічні зазначення та знаки для товарів і послуг.

Слід зазначити, що особи, які мають право користуватися географічними зазначеннями не мають виключних прав, що обумовлено специфікою цього об’єкта права інтелектуальної власності. Реєстрація та права на використання засвідчуються свідоцтвом. При цьому реєстрація самого географічного зазначення діє безстроково за умови збереження характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, внесеного до відповідного реєстру. А свідоцтво на право використання географічного зазначення діє протягом 10 років від дати подання заявки та може продовжуватися на цей самий строк в установленому порядку, за умови дії реєстрації самого географічного зазначення.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» регулює відносини, що

виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні. Відповідно до цього Закону об’єктом промислового зразка є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Умовою надання йому правової охорони є новизна. При цьому права на цей об’єкт засвідчуються патентом і діють протягом 15 років від дати подання заявки.

До суб`єктів, які мають право отримати патент належать: автор або його спадкоємець, роботодавець, правонаступник автора або роботодавця.

Для отримання патенту подається заявка в установленому порядку, щодо якої проводиться експертиза, за результатами якої приймається рішення про видачу патенту, здійснюється публікація відповідних відомостей та реєстрація прав на промисловий зразок. При цьому патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка умовам надання правової охорони.

Власник патенту має право на використання промислового зразка, виключне право дозволяти використовувати промисловий зразок та виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка. Законом також передбачено можливість патентування промислового зразка в іноземних державах, підстави визнання реєстрації прав недійсною та способи захисту порушених прав власника патенту.

Відповідно до *Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»* винаходом є результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч. 2 ст. 459 ЦК України об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технологій.

Аналогічний перелік об’єктів винаходу міститься і ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», відповідно до якої об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» регулюються відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права на топографії інтегральних мікросхем.

Правова охорона топографії ІМС здійснюється шляхом її реєстрації. Виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років. Право на реєстрацію мають автор та роботодавець або їх правонаступники. Для того, щоб топографія ІМС була зареєстрована, вона повинна бути оригінальною.

Власник зареєстрованої топографії ІМС має виключне право на її використання, на заборону іншим особам використовувати топографію ІМС без його дозволу, надавати дозвіл на її використання будь-яким особам, передавати на підставі договору право власності на топографію ІМС. Власник зобов`язаний добросовісно користуватися своїми правами. Якщо він не використовує топографію ІМС протягом трьох років і не надає дозволу на її використання іншим особам, то такий дозвіл може бути надано за рішенням суду.

Отже, на сьогодні законодавство України становить цілісну систему правових норм, що регулюють відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності. Разом з тим, робота над удосконаленням законодавства і механізмів його реалізації наразі триває.

З огляду на те, що Україна проголосила одним із стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики інтеграцію до світового співтовариства, насамперед до Європейського Союзу, на часі стоїть завдання адаптації законодавства України до законодавства ЄС, яка здійснюється відповідно до прийнятої Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. На цей час Державним департаментом інтелектуальної власності вже здійснено значний обсяг робіт, спрямованих на приведення чинного законодавства у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу.

З цією метою було розроблено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав».

Обидва законопроекти направлені на приведення норм Цивільного кодексу України, законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до вимог законодавчих актів ЄС, а також на усунення розбіжностей у формулюванні окремих положень Цивільного кодексу України із зазначеними законами.

Крім цього, Державним департаментом інтелектуальної власності також розроблено проекти законів про приєднання до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків та до Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію. Наразі обидва законопроекти знаходяться на розгляді у Верховній Раді України.

1.2. Інститут зловживання правом у законодавстві зарубіжних країн

Забезпечення реальної можливості користування суб’єктивними правами залишається одним із головних завдань цивільного законодавства. При цьому динамічний розвиток правових відносин у сучасному світі змушує постійно шукати можливості для вдосконалення правового регулювання та забезпечення балансу інтересів всіх учасників цивільно-правових відносин і суспільства в цілому.

Не дивлячись на те, що таке явище об’єктивної дійсності як зловживання правами не є вже новим для правової системи України, недостатня практика правозастосування, а також невизначеність питань сутності такого явища, його критеріїв, характеристик і особливостей застосування його для права України, змушують шукати відповіді на деякі запитання шляхом порівняння із відповідними поглядами у інших правових системах.

Дослідження інституту зловживання цивільними правами на підставі аналізу норм законодавства та доктрини права зарубіжних країн видається необхідним з

ряду підстав, зокрема:

- правове регулювання відносин, які становлять сутність зловживання правом в деяких зарубіжних країнах носить усталений характер та тривалий час застосування,
- виникнення цивільного правового інституту зловживання правом пов'язують в першу чергу із сформульованим в континентальній правовій системі в XVII ст. принципом заборони зловживання правом та подальшим закріпленням такого принципу на рівні законодавства багатьох країн,
- правові системи різних країн мають оригінальні підходи до впровадження принципу заборони зловживання правом, тому аналіз правових конструкцій такої заборони може дозволити виробити спільні та відмінні характеристики їм притаманних,
- правове регулювання заборони зловживання правом в різних країнах та вивчення доктрини їх права видається необхідним для вдосконалення механізму правового регулювання заборони зловживання правом в законодавстві України.

Більшість науковців, які аналізують законодавство зарубіжних країн з точки зору дослідження зловживанням цивільними правами, традиційно велику увагу приділяють цивільному законодавству Німеччини. Пояснюється це тим, що Прусське земське положення 1794 року стало першим законодавчим актом, яке заборонило дії здійснювані хоча і при реалізації права, але з єдиною метою завдання шкоди іншим: "Ніхто не може зловживати своєю власністю для порушення або заподіяння шкоди іншим"[1]. Параграфи 72 та 107 Прусського земського положення передбачали наслідки подібної поведінки «той, хто користується привілеями зі шкодою для держави або громадян, позбавляється цих привілеїв» і у параграфі 516 містилося достатньо чітке засудження умисного зловживання цивільним правами[2].

Поява таких норм в першу чергу була пов'язана із існуванням на практиці ситуацій, коли особа використовуючи право власності навмисно вчиняла дії, метою яких було завдання шкоди іншій особі. Частіше за все такі дії були пов'язані із правом власності на земельну ділянку або інше нерухоме майно (відомий німецькому праву приклад – Neidbau, тобто спорудження будівлі з єдиною метою зробити гірше сусіду).

У деяких наукових роботах зустрічається думка, що вчинення зловживання правом є ненормальною поведінкою, яка не може бути залишена законодавцем непоміченою, тому закріплення в нормах правах такої заборони було лише питанням часу: Право слід здійснювати, як говорили римські юристи, громадянські, відповідно до обов'язку громадянина перед суспільством і державою. Сумлінність і громадянська направленість означають у даному випадку здійснення права відповідно до тих цілей, які ставить суб'єктивному праву об'єктивний правопорядок. Використання суб'єктивного права заради інших, далеких і, тим більше, протилежних об'єктивному правопорядку цілей підриває основи правопорядку і породжує суспільне зло, яке бельгійський юрист Пікар влучно

---

[1] *Васильев Е.А., Зайцева В.В., Костин А.А., Нарышкина Р.Л., Свядосц Ю.И.* Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Правоведение" / Е.А. Васильев (отв.ред.). – 3.изд., перераб. и доп. – М. : Междунар. отношения, 1993. – С.159.

[2] *Доманжо В.* Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом / В. Доманжо. – Ученные записки Казанского Императорского университета. – Кн. V. – Казань, 1913. – С.5.

назвав "юридичним паразитуванням"[1].

У деяких випадках законодавець не спроможний, на певному етапі розвитку правової системи, врегулювати "всі правовідносини" і "він звертається до юристів (суддів), щоб вибрати із великої кількості гіпотез справедливе рішення необхідне для конкретної ситуації"[2].

Таким чином відразу постає питання аналізу співвідношення суб'єктивного права та об'єктивного правопорядку, а також інших теоретичних питань. Наукова дискусія з питань позитивізму і природного права точиться досить довго. Позитивізм, як відомо, виник у середині XIX століття у зв'язку з обґрунтуванням формально-догматичної юриспруденції. Представлений у працях І. Бентама, Дж. Остіна, Г. Кельзена позитивізм заперечував зв'язок права, моралі та справедливості, утверджував домінуючу роль держави у праві, розглядав людину лише як істоту, здатну розуміти накази та необхідність їх примусового виконання[3]. На відміну від позитивізму, природне право як напрям філософсько-правової думки з'явилося набагато раніше. Спочатку воно ґрунтувалося на звичаєвому праві, пізніше – на ідеях Т.Гоббса, Дж.Локка, Ш.-Л.Монтеск'є, Ж.-Ж.Руссо, І.Канта, Ґ.Ґегеля, які розглядали право під кутом зору соціокультурного феномену. Таке право має глибинні метафізичні основи абсолютного характеру – життя, особистість, свободу, гідність, які є незалежними від волі держави, а лише від Бога[4].

Видається доцільним зосередити увагу лише на тому, що "зловживання правом" за теорією позитивізму саме по собі вважається нонсенсом, оскільки користуючись передбаченим законом правом, особа має право на свободу вибору дії. Проте, розуміючи соціальну значущість та небезпеку існування такого явища, приймаючи до уваги те, що не завжди законодавець здатний побудувати систему правових норм таким чином щоб унеможливити недобросовісну поведінку особи при користуванні правом, доктрина більшості країн виходила із необхідності певного обмеження недобросовісної реалізації права на підставі загальної заборони або на підставі більш чіткого визначення принципів, але майже ніколи не залишалася байдужою до такого об'єктивно існуючого правового феномену.

Європейська доктрина цивільного права XVI – XVIII ст.ст. розглядає обмеження зловживання правом як загальний юридичний принцип про що свідчить, наприклад, праця С.Стріка «De actulatione juris» (1678 р.), у якій доводиться необхідність припинення будь-якого зловживання правами[5]. Відповідно визначалося і місце цього інституту у системі цивільно-правових норм у різних країн. Як правило норми про заборону зловживання правом розміщуються у загальній частині цивільного кодексу і встановлюють саме загальну заборону на зловживання правами (недобросовісне використання прав) або обов'язок здійснення прав на принципах добросовісності, розумності, справедливості, моралі або звичаїв ділового обороту.

---

[1] *Тарановский Ф.В.* Энциклопедия права / Ф.В. Тарановский. – Спб.: Издательство "Лань", 2001. – С. 230.

[2] *Давид Р., Жоффре-Спинози К.* Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 113.

[3] Философия права: Учебник / Под ред. О. Г. Данильяна / О.Г. Данильян. – Х.: Прапор, 2005. – С. 289.

[4] *Рябошапко* Л. Природне право чи юридичний позитивізм? / Л. Рябошапко. // Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – 2008. – N 5/6. – С. 58.

[5] *Ясер Сулейман Хассан Мохамед*. Гражданско-правовая защита от злоупотребления в праве России и Йемена : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С.Х.М. Ясер. – Казань, 2005. – 26 с.

Так цивільний кодекс Іспанії у статті 7 містить дуже короткий припис: "Цивільні права мають здійснюватися добросовісно"[1]. Форма, у якій сформульовано досліджуваний інститут, на думку автора є такою, що не створює норму права у сенсі науки теорії держави і права[2], оскільки в даному випадку не присутні всі складові елементи такої норми права. Тому робиться висновок про декларативний характер ст. 7 Цивільного кодексу Іспанії та відсутність реальної можливості забезпечити протидію недобросовісності, яку можливо визначити як зловживання правом.

У деяких країнах на практиці застосовуються навіть деякі принципи морального порядку, не прописані в законі: принцип fraus amnia corrumpit (обман знищує всі юридичні наслідки), принцип nemo contra factum proprium venire potest (особа не може оспорювати наслідки дій, які здійсненні нею самою і для власного інтересу). Потрібно особливо відзначити, що в названій вже Іспанії використання подібних принципів має підґрунтя у вигляді ст. 6 Цивільного кодексу, яка перераховує серед можливих джерел права загальні принципи, що походять із кодексів і законодавства[3].

Потрібно сказати про те, що критерій добросовісності як загальний принцип цивільного законодавства та основа для заборони зловживання правом використовується в переважній більшості країн. Однією із найдавніших таких норм, яка являє собою зразок морально-правової норми, є стаття 2 Швейцарського цивільного положення від 1907 року: «При здійсненні прав і обов’язків кожний повинен вчиняти відповідно до доброї совісті. Явне зловживання правом не підлягає захисту» (Jeder maim hat in der Austtbung seiner Rechte und in der Erfilllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Der offenbare Missbrauch eines Rechts ist unzulassig)[4]. Цивільний кодекс Греції також виходить з того, що здійснення будь-якого права заборонено, якщо воно явно перевищує межі, встановленні доброю совістю, або мораллю, або соціальною і економічною метою права[5].

Натомість в деяких країнах використовуються інші критерії визначення зловживання правом, наприклад, інтерес. Так згідно з параграфом 5 Цивільного кодексу Угорщини: "Якщо зловживання правом виражається у відхиленні від волевиявлення, передбаченого правовою нормою, внаслідок чого порушуються істотні інтереси суспільства або особисті інтереси, які заслуговують особливої уваги, суд має право замінити волевиявлення своїм рішенням, за умови, що неможливо усунути порушення інтересів іншими засобами"[6].

Таким чином, суд, який виступає у якості арбітра, "кладе на ваги" інтереси двох сторін і обирає поведінку правомочної особи, яка відповідатиме інтересам суспільства, але, при цьому, суд обов’язково має переконатися, що поведінка

---

[1] Цит. за: Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран: Сборник законодательства. Современное зарубежное частное право: Учебное пособие / Под ред. С.Н. Медведева, С.О. Звонок. / С.Н. Медведев, С.О. Звонок. – Ставрополь, 1999.

[2] Див. наприклад: *Скакун О.Ф.* Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. / О.Ф. Скакун. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

[3] *Давид Р., Жоффре-Спинози К.* Указ. соч. – С. 114.

[4] Швейцарское Гражданское Уложение 10 декабря 1907 года / Пер. К.М. Варшавского. – Пг., 1915.

[5] *Грибанов В.* Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В. Грибанов. – М., 1991. – С.22.

[6] *Малиновский А.* Злоупотребление правом / А. Малиновский. – М., 2000. – С. 118.

уповноваженого суб'єкта права в будь-якому разі призведе до зловживання правом у випадку якщо суд не втрутиться. Суд також має переконатися у відсутності можливость усунути порушення іншим шляхом. В даному випадку суд наділяється особливим правом на вибір волевиявлення правомочного суб'єкта. Звичайно такі випадки є виключенням із загального правила, інакше призвели б до необґрунтованого надання судам на власний розсуд регулювати правовідносини тільки на підставі абстрактних суспільних інтересів та внутрішнього переконання.

Закріплюючи принцип добросовісного використання правом, японський Цивільний кодекс від 1898 року (зі змінами 1947 року) тим самим повторює конструкцію названих вище країн: «Всі приватні права повинні відповідати загальному благу. Здійснення права і виконання обов'язків повинно бути добросовісним і відповідати принципам довіри. Зловживання правами не допускається» (ст. 1)[1]. При цьому, важливо відмітити, що на думку автора саме така форма найкраще розкриває національні особливості та враховує реально існуючи правовідносини в Японії. Країни, де, за думкою більшості її мешканців, суб'єктивне право змінює особливості людських відносин, ставить усіх людей у рівне положення, що протирічить ієрархічному порядку, який, згідно доктрини конфуціанства (основи японської традиції), існує в природі. Це поняття не притаманне почуттям японців, а вони віддають перевагу саме почуттям, а не розуму.

Головне для японців – норми поведінки (гірі), встановленні для кожного виду людських відносин традицією і побудовані зовні на почутті залежності (нінхо), яке поєдную індивідуумів у їх відносинах. Той, хто не дотримується цих норм, діє лише у власних інтересах, замість того, щоб підкорюватись шляхетним бажанням власної душі; при цьому і така особа, і його родина викликають зневагу[2]. Тому підкорення приватних інтересів загальному благу (соціальній меті) є таким, що відповідає традиціям відносин, які склалися в японському суспільстві. Звертає на себе увагу принципова схожість (з відомою умовністю) статті 1 Японського Цивільного кодексу із статтею 5 Основ цивільного законодавства СРСР щодо принципу "відповідності здійснення прав їх призначенню в соціалістичному суспільстві, яке є юридичним вираженням вимоги гармонічного поєднання суспільних і приватних інтересів у суспільстві, яке будує комунізм"[3]. Проте підстави встановлення подібних принципів, як відомо носили різних характер.

Норми про зловживання правом знайшли у японському цивільному законодавстві і більш конкретне вираження. Так стаття 206 ЦК передбачає, що: "Власник має право вільно використовувати, володіти і розпоряджатися належним йому майном в межах встановлених законом"[4]. Очевидно такими межами можуть вважатися і встановленні у статті 1 Цивільного Кодексу принципи.

Взагалі питання меж права при дослідженні інституту права є ключовим, тому у роботі цьому питанню приділена особлива увага. Як вважає відомий фахівець

---

[1] Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. К.К. Яичков / К.К. Яичков. – М., 1966. – С. 48.

[2] *Давид Р., Жоффре-Спинози К.* Указ. соч. – С. 501.

[3] *Грибанов В.* Указ. соч. – С.12

[4] *Близнец И., Леонтьев К.* Интеллектуальная собственность и вещная собственность :Соотношение правовых категорий / И. Близнец, К. Леонтьев //Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права. – 2002. – № 8. – С. 6.

порівняльного права Давид Рене: "Закон сам знаходить свої межі, коли надає юристам критерії справедливості, відсилає їх до звичаїв і навіть до природного права (Австрійське Цивільне положення, стаття 7), або підкорює застосування закону критеріям доброї совісті і публічного порядку. Ніяка законодавча система не може обійтися без таких коректив або обмовок; їх відсутність може призвести до неприпустимого розходження між правом і справедливістю"[1].

Тому не дивлячись на те, що при формуванні однієї із значніших кодифікацій Європи, Німецького Цивільного положення, спеціальна комісія двічі негативно вирішувала питання наявності в кодифікації категорій зловживання або недобросовісного користування правами, що обґрунтовувалось побоюваннями порушення правопорядку, створення ситуації невизначеності в користуванні правами і появи значно більшої кількості негативних явищ, ніж позитивних. Бундесрат все ж такі вніс в проект відповідні положення відносно здійснення права власності: "Здійснення права власності, яке може мати своєю метою тільки завдання шкоди іншому, неприпустиме". Комісія, вирішивши поширити це правило на всі права взагалі, перенесла його із розділу про право власності в загальну частину кодексу.

Таким чином виник діючий параграф 226 Німецького положення: "Здійснення права неприпустиме, якщо воно може мати своєю метою тільки завдання шкоди іншому" (Die Austlbung eines Rechts ist unzulassig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufugen)[2].

Правова позиція щодо заборони зловживання правом була «посилена» за допомогою параграфа 826, який передбачає санкцію за зловживання правом, а саме "відшкодування умисно завданої шкоди, яка стала наслідком порушення мораль"[3]. Особливістю в даному випадку є те, що законодавець не тільки встановив принцип зловживання правом і передбачив відповідальність за завдання шкоди, а й ввів новий критерій в поняття зловживання правом. Критерій цей полягає у діях, що "порушують мораль". При цьому легального визначення законодавець не наводить, а отже надає вирішення цього питання на розсуд суду. За більш ніж сто років наявності перелічених норм в законодавстві Німеччини склалася цілком прийнятна практика їх правозастосування, в чому суттєву роль відіграла доктрина права, яка сформувала основні критерії і підходи до зловживання правом, зробивши неможливим існування "надто широкого" судового розсуду.

Більше того, німецька правова доктрина обмежує і принцип свободи укладення договору з метою зловживання свободою договору[4]. Зокрема, як відзначає німецький проф. Г.-Й. Муселяк, щоб зберегти принцип свободи договору від зловживання і захистити найвищі інтереси, які походять з соціальної держави, мають бути введені обмеження принципу свободи договору. Свободу договору можуть обмежувати: примушування до укладення договору, заборона укладення

---

[1] *Давид Р., Жоффре-Спинози К.* Указ. соч. – С. 113.

[2] *Покровский И.А.* Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. – 353 с.

[3] Германское право. Часть 1. Гражданское уложение / Пер. с нем. // Серия: Современное зарубежное и международное частное право. – М., 1996. – С. 58.

[4] *Тюменев В.* Теория злоупотребления правом в правовых системах современности / В. Тюменев // Вестник ТИСБИ. – 2003. – № 1. – С. 18–24.

договору і заборона зловживання свободою договору, які передбачені у діючому законодавстві[1]. Законодавчою базою для чого виступає параграф 138 Німецького Цивільного положення, який називає недійсним будь-який правочин, який "порушує моральність". Крім згаданого параграфу 138, потрібно вказати на правила про тлумачення договорів у відповідності з вимогами "доброї совісті" (параграф 157) і, нарешті, правило про виконання договорів так, "як того вимагає добра совість, разом зі звичаями цивільного обороту" (параграф 242).

З такої точки зору система німецького законодавства схожа на згадану вище швейцарську. Із закріпленням подібних норм на законодавчому рівні не погоджувався Покровський І.А., який вважав наявність такої кількості моральних норм, які до того ж є системоутворюючими відносно цивільного законодавства країни, недоречним. Мається на увазі те, що відповідність добрій совісті і моральності є основним критерієм визначення зловживання правом. На цій підставі він наводить висновки відомих зарубіжних науковців (Хубера К., Труеба Л.): стаття 2 Швейцарського цивільного положення поглинала не тільки випадки навмисного зловживання, але і "недбале зловживання" (auch den culposen). На підставі чого вони робили припущення, що в таких законодавчих умовах судді мають оцінювати зустрічні інтереси "з точки зору справедливості" (aus Billigkeitsgrunden und aus Grunden der Rucksichtsnahme auf die Lebensinteressen)[2].

Ми погоджумося, що для зловживання правом важливим є і так зване питання справедливості, але якщо дослівно перевести наведене визначення, то правильніше буде: "…з точки зору життєвого інтересу". На нашу думку "життєвий інтерес" є одним із найважливіших критеріїв характерних для зловживання правом. Обґрунтовується це тим, що здійснюючи суб'єктивне право особа завжди намагається задовольнити певний "життєвий інтерес", який визначається на підставі власного волевиявлення особи, але ґрунтується на законі (надане суб'єктивне право) та має відповідати принципам цивільного законодавства.

Цей "життєвий інтерес" носить позитивний характер, тобто направлений на досягнення певних позитивних для суб'єкта права наслідків, при цьому позитивні наслідки є такими не тільки для особи, але і для суспільства, оскільки здійснюючи власне право, забезпечене правовою системою країни, відбувається очікувана суспільством правова поведінка. Припускається, що доктрина німецького права в такій ситуації виходить із того, що якщо особа, здійснюючи власне суб'єктивне право, діє не з наміром задовольнити свій "життєвий інтерес", тобто досягти позитивний для себе результат очікуваний суспільством, а з наміром досягти негативного з точки зору справедливості результату, то відбувається поведінка, яка не відповідає меті суб'єктивного права. Більшість науковців погоджуються із тим, що така поведінка є неприйнятною, але класифікація і підходи до її регулювання суттєво відрізняються.

Таким чином, можливо зробити припущення, що мета суб'єктивного права є найважливішим критерієм класифікації зловживання правом.

Для продовження дослідження видається необхідним звернутися до доктрини

---

[1] Цит. за: *Жалинский А., Рерихт А.* Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. – М., 2001. – С. 376.
[2] *Покровский И.А.* Указ.соч. – С. 146. .

Франції, яка в цілому підтверджує таке припущення. Не дивлячись на те, що прямої заборони зловживання правом Цивільний кодекс Франції не містить, наукові дослідження сутності явища "зловживання правом" найбільш повно та докладно дослідженні саме цивілістичною наукою Франції. Напевно це пояснюється науковою дискусією серед прихильників двох різних поглядів на проблему зловживання правом.

Так, з однієї сторони вважалося, що надані законом права здійснюються вільно, на розсуд власника прав. В таких випадках дії правомочного суб'єкта, навіть якщо вони завдають шкоди іншій особі, не можуть бути джерелом відповідальності, оскільки являють собою нормальну поведінку особи. Відповідальність можлива ж лише за "ненормальні дії"[1]. Найбільш поширеною в цьому аспекті є позиція відомого французького цивіліста Планіоля М. Він вважав, що незаконного використання права бути не може. Право надається особі законом, тому саме словосполучення "незаконне використання права" містить у собі протиріччя. Він сформулював висновок: "там де починається зловживання, право закінчується"[2].

З іншого сторони були наявні численні наукові роботи, які вбачали протиріччя в тому, що очевидне зловживання правом не обмежується та не забороняється. Найбільш відома, напевне, позиція з цього приводу наведена Дюгі Л. Ситуація позначувана даним терміном, за його думкою означала, що здійснюються дії, які не мають здійснюватися, при цьому дії ці "виходять за межі привілеїв, пов'язаних із таким правом"[3]. Прибічники теорії зловживання правом вказують на те, що цивільні права повинні здійснюватись у відповідності з їх соціальними цілями. Дотримуватись цих цілей у своїй діяльності зобов'язана кожна правомочна особа. Порушення ж цього обов'язку є нічим іншим як зловживанням правом[4].

На підставі протилежних поглядів в науці була фактично сформована досить цікава модель, яка по-своєму є унікальною. Адже, як вже було сказано, норми про пряму заборону зловживання правом французьке законодавство не мітить. Але стаття 1382 Цивільного кодексу Франції вказує, що: "Будь-яка дія людини, яка завдала іншому шкоду, зобов'язує того, за виною якого шкода була завдана, до відшкодування шкоди"[5]. Відповідно виникла колізія, адже з одного боку законним визнається всяке здійснення суб'єктивного права, а з іншого боку шкода завдана особі "будь-якою дією" (якою очевидно може бути і реалізація права) має бути відшкодована. Але наведена колізія була успішно розв'язана судовою практикою.

Хоча статтею 544 Цивільного кодексу Франції право власності визначається як "право користуватися і розпоряджатися майном найбільш абсолютним чином для того, щоб користування не було таким, яке заборонено законами або

---

[1] *Годэмэ Е.* Общая теория обязательств / Пер. с фр. И.Б.Новицкого. / Е. Годэмэ. – М.: Юр. Изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. – С. 327.

[2] *Планиоль М.* Основания ответственности. / М. Паниоль. – М., 1905 // Цит. за Годэме Е. Общая теория обязательств. Пер. с фр. Новицкого И.Б. – М.: Юр. Изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. – С. 328.

[3] *Дюги Л.* Общие преобразования гражданського права со времени Кодекса Наполеона / Л. Дюги. – М., 1919. – 110 с.

[4] *Яценко Т.* Категория шиканы в гражданском праве: история и соверенность / Т. Яценко. – М.: «Статут», 2003. – С. 59.

[5] Цит. За: Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран: Сборник законодательства. Современное зарубежное частное право: Учебное пособие / Под ред. С.Н. Медведева, С.О. Звонок. – Ставрополь, 1999. – С. 57.

регламентами"[1]. Проте у 1915 році Касаційним судом Франції було сформульовано правило, відповідно до якого встановлювалась відповідальність власника, який використовує власне суб'єктивне право зі шкодою іншим і без користі для себе[2]. Цікаво, що не дивлячись на досить широкий дозвільний характер вказаної норми кодексу, судова практика тлумачить ст. 544 таким чином, щоб "право було обмежене не тільки відповідними правовими нормами або регламентами, але і дефініцією зловживання правом"[3]. У зв'язку із чим виникало питання про те, якими критеріями користуються французькі суди для кваліфікації дій особи у якості зловживання правом. Деякі автори пропонували у якості такого критерію, "мотивацію правомочного суб'єкта шкодити іншій особі здійсненням свого права". Але так як ця категорія на практиці встановлювалася зазвичай важко, наукою були запропоновані і інші критерії: «непоміркованого користування правом», "недобросовісності", "несправедливості"[4], "відсутності законного інтересу в здійсненні права", "провини правомочного суб'єкта"[5] і т.д.

Закінчити огляд законодавства зарубіжних країн пропонується аналізом конструкції, яка є максимально наближеною до використаної у законодавстві України, – статті 10 Цивільного кодексу Російської Федерації: "Не допускаються дії громадян і юридичних осіб, здійснюваних з наміром завдання шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Не допускається використання цивільних прав з метою обмеження конкуренції, а також зловживання домінуючим положенням на ринку. У випадку недотримання вказаних вимог суд, арбітражний суд або третейський суд може відмовити особі у захисті її права"[6].

Потрібно сказати, що в останні роки наука цивільного права Росії надзвичайно багато уваги приділила інституту зловживання правом. Не дивлячись на те, що історична науково-правова дискусія стосовно необхідності нормативного закріплення положень про зловживання правом та вироблення критеріїв і характеристик такого інституту продовжується, судова практика свідчить про те, що заборона зловживання правом стає реальним інструментом боротьби із недобросовісними користувачами правами. Припущення стосовно необґрунтованого розширення судового розгляду не підтвердилися і судова практика Росії свідчить про те, що ст. 10 Цивільного кодексу знайшла свої місце у системі права. Детальний аналіз цієї норми права як і практики її використання доцільно дослідити окремо, оскільки, як вже було сказано, вона наближена до конструкції статті 13 Цивільного кодексу України.

Підсумовуючи, слід сказати, що шляхом проведення порівняльного аналізу було виокремлено різні підходи до боротьби із названими негативними явищами. Це, в свою чергу, дозволило провести умовну класифікацію національних правових систем за такими критеріями:

1. *Методом регулювання*:

---

[1] Там же. С. 29.
[2] *Тюменев В.* Указ. соч. – С. 18.
[3] *Яценко Т.* Указ. соч. – С. 60.
[4] *Ясер Сулейман Хассан Мохамед*. Указ. соч. – С. 18.
[5] *Годэмэ Е.* Указ. соч. – С. 328.
[6] Див. наприклад: *Малиновский А.* Злоупотребление правом / А. Малиновский. – М., 2000. – С. 45; *Поротикова О.* Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом / О. Поротикова. – М., 2007. – С. 49; *Емельянов В.* Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами / В. Емельянов. – М., 2002. – С. 89.

- загальний, коли встановлюються принципи заборони зловживання правом в загальній частині цивільних кодексів;

- спеціальний, коли заборона зловживання правом конкретно стосується, наприклад, права приватної власності, і закріплюється в спеціальній частині цивільних кодексів, або у спеціальному законодавстві, яке регулює окремі групи правовідносин.

2. *Обсягом (змістом) правової заборони*:

- коли забороняється тільки зловживання правом, яким умисно завдається шкода іншій особі (шикана);

- коли забороняється зловживання правом у формі шикани та зловживання правом в інших формах;

- коли забороняється всяке використання права, яке порушує один або декілька (в залежності від країни) з названих принципів: "доброї совісті", "моральності", "довіри", "переваги інтересів суспільства" тощо.

Що стосується порівняння із національними нормами, то на наш погляд, специфічне місце інституту зловживання цивільними правами, яке він займає в системі цивільного права України, в цілому обумовлене його правовою природою і відповідає його положенню в більшості національних правових систем розвинутих країн. Але продовження дослідження сутності цього явища та вдосконалення його правового регулювання, а також практики застосування заборони зловживання правом є не тільки можливим, а й необхідним для України.

1.3. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Відповідно до Цивільного кодексу України[1] (далі – ЦК, ЦК України) майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах (ст. 425 ЦК України). Крім того, Господарським кодексом України[2] передбачено, що у разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з іншим майном цього суб'єкта.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (суб’єкт права інтелектуальної власності), може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав

[1] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

[2] Господарський кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144 (зі змінами).

інших осіб (ст. 426 ЦК України).

ЦКУ встановлено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності особою, що не має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності здійснюється лише з дозволу суб'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦК України та іншим законом.

Відповідно до ЦК (ст. 1107) розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Зазначені договори повинні укладатися у письмовій формі, оскільки у разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Слід зазначити, що вибір відповідного договору залежить від того, який обсяг майнових прав інтелектуальної власності передбачається передати.

Виходячи з положень ЦК (ст. 1108) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності – договір, за яким особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

У випадку, коли ліцензія на використання оформлена як окремий документ, вона є одностороннім правочином, а за своєю суттю є договором приєднання (ст. 634 ЦК України). Вважаю, якщо даний договір не є складовою частиною ліцензійного договору, він застосовується лише до правовідносин щодо використання об'єктів авторського права і суміжних прав, наприклад ліцензія на використання комп'ютерної програми.

У той же час, ліцензія на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг (торговельної марки), топографії інтегральної мікросхеми є невід'ємною частиною ліцензійного договору. Так, у Законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зрачки», «Про охорону прав на топографії інтегральних микросхем» термін "ліцензія" є тотожним терміну "ліцензійний договір".

Що стосується такого об'єкта права інтелектуальної власності як зазначення походження товарів (географічне зазначення), то специфіка розпоряджання майновими правами на такий об'єкт полягає у тому, що власник (володілець) свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого

зазначення походження товару не має права видавати ліцензію на його використання (ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»[1]).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду (наприклад, повна, примусова, відкрита, патентна, безпатентна тощо), що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія також видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією. Разом з цим, одинична ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері, у чому й полягає відмінність між виключною та одиничною ліцензією.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Слід зазначити, що до прийняття ЦК України терміни "виключна ліцензія" та "невиключна ліцензія" застосовувались лише у наказах Міністерства освіти і науки України, а саме, в інструкціях про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності та видачу ліцензії на використання відповідного об’єкта промислової власності.

У Законі України «Про авторське право і суміжні права»[2] замість термінів "виключна ліцензія" та "невиключна ліцензія" застосовуються відповідно терміни "авторський договір про передачу виключного права на використання твору" та "авторський договір про передачу невиключного права на використання твору" (ст. 32).

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію). При цьому слід пам’ятати, що:

- видати субліцензію може лише власник виключної ліцензії;
- повноваження, що випливають зі змісту субліцензії не повинні бути ширшими за обсяг прав, що міститься в основній ліцензії.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ та іншого закону.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату)

---

[1] Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.267 (зі змінами).

[2] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Сторони ліцензійного договору повинні вибрати вид ліцензії, яка надається ліцензіату. Якщо умова щодо виду ліцензії у договорі відсутня, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними, наприклад, дію патенту (свідоцтва) на об’єкт промислової власності визнано недійсним або його дію припинено.

Необхідно пам’ятати, що:

- права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату;
- у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію (область, район, місто, завод тощо) на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України;
- якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням ЦК, є нікчемними.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 1110 ЦК України).

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не

встановлений за домовленістю сторін.

Уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори (ст. 1111 ЦК України). На цей час відсутні типові ліцензійні договори, що затвердженні уповноваженими центральними органами виконавчої влади. Такі договори будуть розроблені та затверджені після приведення галузевих законів до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та законодавства ЄС.

Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

Стаття 1112 ЦК України регулює правовідносини, що виникають у випадку укладання договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (ч. 3 ст. 1112 ЦК України).

Згідно зі ст. 54 Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, наукової і технічної творчості[1]. У зв’язку з цим, ЦК України встановлено, що умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором (частина 2 статті 429 ЦК України).

Відповідно до статті 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (стаття 1113 ЦК).

Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає, що автор (чи

[1] Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Є певні застереження щодо укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, зокрема:

- якщо предметом даного договору є секретний винахід (корисна модель) – такий договір укладається за погодженням із Державним експертом;
- майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною;
- законодавством України не передбачено, що майнове право на географічне зазначення можна передати.

Що стосується державної реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, то відповідно до ст. 1114 ЦК ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

У той же час, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, топографії інтегральних мікросхем), підлягає державній реєстрації.

Слід зазначити, що реєструються не самі договори (ліцензійні договори, договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності), а реєструється сам факт передання виключних прав та факт видачі ліцензії.

Реєстрація таких відомостей (фактів) здійснюється з урахуванням вимог законів в сфері охорони прав інтелектуальної власності та підзаконних нормативних актів.

Так, законами у сфері правової охорони промислової власності передбачено, що сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права інтелектуальної власності на об’єкт промислової власності або видачу ліцензії на його використання. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в

офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених МОН, з одночасним внесенням їх до відповідного державного реєстру.

Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про передачу права власності на об’єкт промислової власності або видачі ліцензії на його використання, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

Якщо власником патенту (свідоцтва) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на об’єкт промислової власності та наданням ліцензії на його використання, визначаються договором між ними, а право на підписання документів, які подаються до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

Якщо один або більше, але не всі, співвласники патенту (свідоцтва) на об’єкт промислової власності бажають передати своє право власності на об’єкт промислової власності на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

Для публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі – бюлетень) та внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на об’єкт промислової власності та надання дозволу (видачу ліцензії) на його використання (далі – відомості) до Держдепартаменту подають такі документи:

- заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі – заява) – 1 прим.;
- договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) – 3 прим.;
- документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей – 1 прим.;
- довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;
- довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника свідоцтва, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі – іноземна особа).

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:

Щодо договору:

- сторони договору;
- предмет договору;
- номер патенту (свідоцтва);
- назва винаходу (корисної моделі, промислового зразка);
- для торговельної марки – перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача права власності;
- місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Щодо ліцензійного договору:
- сторони ліцензійного договору;
- предмет ліцензійного договору;
- номер патенту (свідоцтва, міжнародної реєстрації знака);
- назва винаходу (корисної моделі);
- обсяг прав, що передаються;
- вид ліцензії (виключна, одинична або невиключна);
- строк дії ліцензійного договору;
- територія дії ліцензійного договору;
- перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається право на використання знака (міжнародного знака);
- місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Ліцензійний договір або виписка з ліцензійного договору повинні містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають. Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

Виправлення в документах не допускаються.

Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо:

- патент (свідоцтво) визнано недійсним повністю;
- дія патенту (свідоцтва) припинена;
- зареєстровано заяву власника патенту (свідоцтва) про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання об’єкта промислової власності, а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшло;
- подані документи не відповідають вимогам.

У цих випадках Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

У відомості про видачу ліцензії на використання об’єкта промислової власності, що опубліковані та внесені до відповідного реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни (далі – зміни) щодо:
- повного імені або найменування та/або адреси для листування;
- сторін ліцензійного договору;
- обсягу прав, що передаються;
- виду ліцензії;
- строку дії ліцензійного договору;
- території дії ліцензійного договору.

Для внесення змін подають такі документи:
- заяву про публікацію та внесення змін – 1 прим.;
- перелік змін – 1 прим.;
- документ про сплату збору за внесення змін.

Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

Заява про публікацію та внесення змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).

Держдепартамент розглядає заяву про публікацію та внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання об’єкт промислової власності протягом двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів.

Заява про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання об’єкт промислової власності не приймається до розгляду, якщо:
- патент визнано недійсним повністю;
- дія патенту припинена;
- дія ліцензійного договору закінчилася;
- подані документи не відповідають встановленим вимогам цієї Інструкції.

Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена:
- за взаємною згодою сторін;
- на підставі рішення суду;
- на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв'язку з

видачею патенту за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент.

Для публікації та внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та внесення відомостей до відповідного реєстру у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору, підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику.

Сплата збору за внесення до відповідного державного реєстру відомостей про реєстрацію ліцензійного договору або договору про передання майнових прав на об’єкти промислової власності проводиться відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (зі змінами) (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.

Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у гривнях, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори) промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300 (зборри стосуються реєстрацій ліцензій та внесення змін щодо них), сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.

У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.

У разі подальшого протягом п'яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.

У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами 13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків установленого розміру.

Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого МОН закладу експертизи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності (далі – заклад експертизи).

Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

- ім'я (найменування) платника збору;
- слово "збір";
- вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядку;
- сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до цього Порядку;
- номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
- у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, - код його країни.

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам, установленим цим пунктом.

Платник має право сплатити декілька зборів шляхом оформлення одного розрахункового документа.

За дії, пов'язані з розпоряджанням майновими правами промислової власності, передбачені такі збори (гривні):

- за опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, знака для товарів і послуг) чи будь-якої кількості таких ОПІВ – 400 гривень. Збори: 13300, 22200, 32100, 43000;
- за опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, знака для товарів і послуг) чи будь-якої кількості таких ОПІВ, зазначених у патенті (свідоцтві)" – 400 гривень. Збори: 13400, 22400, 32300, 43200;
- за опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, знак для товарів і послуг) чи таких ОПІВ, зазначених у патенті (свідоцтві) – 600 гривень. Збори: 13500, 22300, 32200, 43100.

При застосуванні Порядку необхідно враховувати «Роз’яснення з питань застосування Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23 грудня 2004 р. № 1716 (наказ Державного департаменту інтелектуальної власності від 03.02.2005 № 9 (у редакції наказу Державного департаменту інтелектуальної власності від 13.05.08 № 72, із змінами внесеними наказом

Державного департаменту інтелектуальної власності від 04.06.2008 № 93))[1].

Реєстрація ж договорів щодо розпорядження об'єктів авторського права (відомостей щодо їх укладення) є необов'язковою і здійснюється за заявою суб'єкта авторського права відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

1.4. Особливості правової природи майнових прав інтелектуальної власності як предмету цивільно-правових договорів

Як вже зазначалося вище, однією з новел Цивільного кодексу України (далі – ЦК, ЦК України), що набув чинності з 1 січня 2004 р., стало розширення предмета існуючих договорів та закріплення договірних конструкцій у сфері інтелектуальної власності. Такі зміни потребують чіткого розмежування між зазначеними договорами.

Оскільки практика застосування положень ЦК України ще не досить тривала, то в літературі висловлюються різні позиції з цього приводу[2], які не є взаємоузгодженими.

Тому доцільно з'ясувати, предметом яких цивільно-правових договорів можуть бути майнові права інтелектуальної власності. Для цього треба, перш за все, проаналізувати співвідношення предмета таких цивільно-правових договорів як купівля-продаж, дарування, найм (оренда), з одного боку, і договорів у сфері інтелектуальної власності, з іншого.

ЦК у ст. 177 серед об'єктів цивільних справ зазначає майнові права і результати інтелектуальної, творчої діяльності.

У свою чергу, до предметів договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) ЦКУ відносить майнові права. Відповідно до ч. 2 ст. 656 ЦК України "предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав". Ч. 2 ст. 718 ЦК передбачає, що дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК предметом договору найму можуть бути майнові права.

Стаття 1107 ЦК України наводить перелік видів договорів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про

---

[1] З цими Роз'ясненнями можна ознайомитись на сайті Держдепартаменту http://www.sdip.gov.ua/t/docman/binary/rozjas50608.doc.

[2] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака / В.М. Коссак. – К.: Істина, 2004. – С. 547, 623; Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. II. – С. 299; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Проспект, 2003. – С. 5–6; *Яковлев А.* Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика / А. Яковлєв. – М: Ось-89, 2005. – 192 с. та ін.

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Невичерпний перелік правочинів пояснюється неможливістю врегулювати все різнобарв'я договірних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Доречно зазначити, що норма про розширення предметів традиційних цивільно-правових договорів майновими правами не є нововведенням законодавця України. Аналогічні за змістом положення щодо договору купівлі-продажу містяться, зокрема, у ч. 4 ст. 454 Цивільного кодексу Російської Федерації.

У зв'язку з наведеними новелами в законодавстві України існує потреба з'ясувати, чи всі майнові права можуть бути предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди).

Таку спробу, зокрема, здійснили Р. О. Стефанчук та М. О. Стефанчук стосовно предмета договору купівлі-продажу. Вони вважають, що майнові права можуть бути поділені на речові, виключні (права інтелектуальної власності), корпоративні, зобов'язальні. Враховуючи, що речові права тісно пов'язані з конкретною річчю, а корпоративні – з відповідним цінним папером чи певною річчю, можна стверджувати, що такі права взагалі не можуть розглядатися як предмет купівлі-продажу, оскільки вони переходять у зв'язку з переходом вказаних об'єктів. Тому справедливо вести мову лише щодо можливості розглядати в якості предмета договору купівлі-продажу тільки зобов'язальні та виключні права[1].

Така позиція підтримується й іншими авторами. Деякі науковці, з огляду на те, що сфера застосування договорів купівлі-продажу майнових прав є досить вузькою, вважають, що на практиці вона пов'язана з біржовими правочинами та відступленням виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності[2].

Аналогічна ситуація існує стосовно договору дарування майнових прав. Так, на думку А. Р. Домбругової, предметом договору дарування можуть бути права інтелектуальної власності[3].

Оскільки зобов'язальні права не є предметом даного дослідження, то залишимо їх для подальших розробок, а от щодо виключних прав (права інтелектуальної власності), які пропонують розглядати як предмет купівлі-продажу чи дарування, то, на наш погляд, є очевидним виключення їх з предмета договору купівлі-продажу. Ми погоджуємося з науковцями, які вважають, що передача виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності регулюється спеціальним законодавством: Законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» тощо[4]. Однак доречно зробити уточнення, що, крім зазначених норм, главами 75 та 76 ЦК України спеціально передбачені договірні конструкції у сфері інтелектуальної власності.

Як відомо, право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч.

---

[1] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За відповід. ред. О. В. Дзери. – Т. ІІ. – С. 191.

[2] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / Под общ. ред. А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – С. 5.

[3] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За відповід. ред. О. В. Дзери. – Т. ІІ. – С. 196.

[4] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. – С. 547.

2 ст. 418 ЦК). Лише майнові права можуть бути передані іншим особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Якщо особа хоче передати іншій особі майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, то для цього не треба укладати договір купівлі-продажу чи дарування, оскільки існує спеціальна договірна конструкція, передбачена ЦК України (див. попередній матеріал). Однак на практиці трапляються випадки укладення договору купівлі-продажу торговельної марки чи договору дарування винаходу тощо. Зазначене ми вважаємо неприпустимим. Оскільки законодавство передбачає самостійні конструкції договорів у сфері інтелектуальної власності – зі встановленням спеціальних вимог до кожного з них, то в даних випадках повинен був укладений договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід чи торговельну марку відповідно.

Згідно з ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Доречно підкреслити, що у сфері інтелектуальної власності договори не поділяються на самостійні види залежно від того, чи відповідає обов'язку однієї сторони вчинити певну дію зустрічний обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального або іншого блага. Тобто, якщо, наприклад, договір купівлі-продажу є оплатним, а дарування – безоплатним, то договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності може бути як оплатним, так і безоплатним. .

До того, ж стосовно цього договору законодавством встановлені спеціальні вимоги, дотримання яких є необхідним.

По-перше, всі договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності мають бути укладені у письмовій формі. На відміну від загального правила стосовно недотримання письмової форми, для розглядуваних договорів встановлені спеціальні правові наслідки: у разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 1107 ЦК України).

По-друге, відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які стають чинними після їх державної реєстрації, підлягає останній реєстрації. Тому договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин має бути зареєстрований в Державному департаменті інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 210 ЦК правочин, який підлягає державній реєстрації, вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Відповідно, сам по собі факт укладення договору купівлі-продажу чи дарування майнових прав на винахід чи торговельну марку не породжує ніяких правових наслідків.

Отже, для відчуження майнових прав інтелектуальної власності з метою зміни правоволодільця необхідно укладати не договір купівлі-продажу чи дарування, а договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, передбачений ст. 1113 ЦК України.

Не менше складностей виникає стосовно договору найму (оренди) майнових прав. Так, на думку деяких науковців, до майнових прав як предмета договору оренди належать майнові права автора та суб'єкта авторського права, володільця об'єкта промислової власності, права на чужі речі[1].

На наш погляд, така ситуація обумовлена не лише тим, що відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК предметом договору найму можуть бути майнові права, а й відсутністю термінологічної єдності в законодавстві України. Наприклад, щоб набути право на використання об'єкта інтелектуальної власності, необхідно укласти ліцензійний договір. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. Отже, укладаючи ліцензійний договір, правоволоділець реалізує одне з належних йому відповідно до законодавства повноважень, що входить до змісту майнових прав інтелектуальної власності, надаючи іншій особі одне з майнових прав, зокрема на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 441 ЦК використанням твору є його продаж, передання в найм (оренду) тощо. Насправді ж у даному випадку йдеться не про майнові права інтелектуальної власності, а лише про матеріальні носії, в яких втілений твір.

Відносини з надання дозволу на використання твору мають бути оформлені шляхом укладення ліцензійного договору. Якщо ж все-таки укладено договір оренди твору, то його сторони повинні дійти згоди з усіх істотних умов, які передбачені законодавством стосовно ліцензійного договору. Тобто неправильний вибір договірної конструкції не може слугувати підставою для обходу вимог законодавства.

Відповідно до ч. 8 ст. 1109 ЦК України, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Додаткова вимога передбачена і щодо правочинів стосовно торговельної марки. Згідно з п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р.[2] ліцензійний договір повинен містити умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Отже, за принципом свободи договору, якщо сторони виберуть неправильну назву договору, при вирішенні питання, який договір насправді був укладений, необхідно виходити зі змісту договору. Тобто, якщо сторони уклали, наприклад, договір оренди

---

[1] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. – С.623.

[2] Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36 (зі змінами).

торговельної марки, до даних відносин треба застосовувати положення про ліцензійний договір. У разі виникнення труднощів при вирішенні цього питання можна вдатися до тлумачення договору відповідно до ст. 213 ЦК України.

Таким чином, на базі проведеного дослідження можна дійти висновку, що договірні конструкції купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) не можуть застосовуватися до майнових прав інтелектуальної власності. Тому в положеннях ЦК стосовно купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) доцільно зазначити, що їх предметом можуть бути майнові права, за винятком майнових прав інтелектуальної власності, щодо яких застосовуються спеціальні договірні конструкції, передбачені главами 75 та 76 ЦК України.

1.5. Заходи збереження доказів по справах, що виникають зі спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності

За останні роки стрімкий розвиток технічного прогресу не міг не позначитись на удосконаленні існуючих та виникненні нових механізмів порушення прав суб‘єктів інтелектуальної власності. Так, раніше від порушень своїх особистих немайнових та майнових прав, перш за все, страждали автори літературних творів науки, коли вчинялись незаконні дії щодо використання їх творів. Поява нових носіїв CD, DVD та інших електронних засобів розміщення інформації здійснили, з одного боку, вплив на процес створення, поширення та використання результатів інтелектуальної праці, а з іншого – стали поштовхом для нових методів незаконного її використання.

Таке незаконне використання результатів творчої праці у фаховій юридичній літературі, а також у нормативно-правових актах називають "піратством" та "контрафактом". У той же час, іншою стороною порушень прав інтелектуальної власності є розробка ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності, які в свою чергу є пріоритетним напрямком розвитку та удосконалення будь-якої правової системи та діяльністю міжнародних організацій у сфері інтелектуальної власності.

Головним чинником у розробці дієвих механізмів захисту прав інтелектуальної власності є додержаня балансу приватних і публічних інтересів. У цьому контексті, на особливу увагу заслуговує дослідження досвіду промисловорозвинутих країн, які постійно приділяють значну увагу удосконаленню, існуючої у них, правозастосовчої практики у сфері інтелектуальної власності. Виходячи із особливостей правозастосовчої практики, що існує в европейських країнах, а також національної, можна виділити кілька проблемних питань захисту прав інтелектуальної власності.

По-перше, складнощі виникають в процесі збору доказів, які можуть підтвердити або спростувати наявність факту порушення права інтелектуальної власності. Слід підкреслити, що основна проблема полягає не у доказуванні факту використання прав інтелектуальної власності, а у доказуванні дії або бездіяльність, які тягнуть за собою порушення або створюють умови для порушення прав інтелектуальної власності. Так, наприклад, порушник на деякий час може припинити свою діяльність, пов‘язану із порушенням прав інтелектуальної

власності, а після закінчення судового провадження по справі – свою діяльність відновити.

По-друге, відсутній чітко визначений механізм відшкодування збитків і методика розрахунку збитків. Відсутність методики розрахунку збитків характерно для тих країн, в яких на рівні їх національного законодавства не передбачена компенсація.

По-третє, складнощі виникають також й при виявленні джерела порушення прав інтелектуальної власності. Зазвичай росповсюдженням конрафактних товарів займаються посередники, які є добросовісними. Простежити увесь ланцюг від розповсюджувачів до безпосереднього порушника досить складно[1].

Вирішення наведених проблем потребує створення додаткових правових механізмів захисту прав інтелектуальної власності. Значний досвід щодо удосконалення правозастосовчої практики у сфері інтелектуальної власності існує в Європейському Союзі. Питання, які належать до пріорітетних напрямків діяльності Співтовариства вирішуються шляхом розробки та прийняття Директив, які підлягають, у більшості випадків, обов‘язковій імплементації в національну правову систему держав-членів.

Так, з метою вирішення вищеперелічених проблемних питань 29 квітня 2004 р. Європейським парламентом і Радою Європейського союзу була прийнята Директива 2004/48 ЄС про реалізацію (eforcement) прав інтелектуальної власності (надалі – Директива), яка набрала чинності через 20 днів після її опублікування. Держави-члени Співдружності повинні були привести свої законодавчі і підзаконні акти у відповідність із положеннями Директиви до 29 квітня 2006 р. Через три роки після цієї дати кожна держава-член повинна надати Комісії Євросоюзу звід про результати імплементації цієї Директиви. На підставі поданих звітів держав-членів Комісія опрацьовує загальний зведений звіт про застосування Директиви, в якому буде зроблена оцінка її впливу на розвиток іновацій та інформаційного суспільства. Такий зведений звіт передається в Європарламент, Раду Євросоюзу та Соціальний комітет[2].

Необхідність розробки та прийняття цієї директиви була викликана декількома факторами, які знайшли свое відображення у преамбулі Директиви.

По-перше, Співтовариство за роки свого існування сформувало певний масив норм матеріального права інтелектуальної власності, які визнаються складовою частиною правових стандартів Співтовариства (acquis comunautaire), проте єфективна їх реалізація напряму пов‘язана із використанням єдиних підходів щодо застосування засобів охорони та захисту інтелектуальної власності усіма державами-членами Співтовариства, на рівні національнрого законодавства. Натомість, невідповідність між системами засобів захисту прав інтелектуальної власності держав-членів завдають шкоду належному функціонуванню Внутрішнього Ринку і унеможливлюють забезпечення належного рівня охорони та

---

[1] *Фелицына С.Б., Антипина И.Г.* О Директиве Европейского Союза о защите прав интеллектуальной собственности / С.Б. Фелицына, И.Г. Антипина. // Изобретательство. – 2005. – №5; http://www.sojuzpatent.com/doc/123.doc

[2] Інформація Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України станом на січень 2007 р. -Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. – К.: ВД , 2007. – 544 с.; http://mis.ueplac.kiev.ua/ua/acquis/intellectual/item_316.

захисту прав інтелектуальної власності на всій території Співтовариства, а також призводять до послаблення матеріальних норм права інтелектуальної власності та до втрати цілісності Внутрішнього Ринку в цій сфері.

По-друге, на міжнародному рівні, усі держави-члени Співтовариства, а також і все Співтовариство щодо питань в межах його компетенції, пов'язані Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS), укладеною в рамках Світової організації торгівлі. Угода TRIPS містить загально визнані міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності, що застосовуються на міжнародному рівні і імплементовані в усіх держав-членів Співтовариства. Разом з тим, цього виявилось недостатньо, щоб подалати існуючі розбіжності, на рівні національного законодавства з процесуальних питань захисту прав інтелектуальної власності держав-членів Співтовариства.

Наприклад, як зазначено у преамбулі Директиви, домовленості щодо застосування запобіжних заходів, які використовуються, зокрема, для збереження доказів, обчислення шкоди, чи домовленості щодо застосування судової заборони, значно відрізняються в державах-членах Співтовариства. У деяких державах-членах, не існує заходів, процедур і засобів таких як право на інформацію і вилучення за рахунок порушника контрафактних товарів, які розміщенні на ринку. Така ситуація не сприяє вільному руху в рамках внутрішнього ринку ЄС і не створює сприятливе середовище для здорової конкуренції.

Метою цієї Директиви є наближення систем законодавства для забезпечення високого, еквівалентного та однаковий рівня охорони на внутрішньому ринку ЄС. Тобто, метою є зближення засобів і процедур національних систем держав-членів Співтовариства, які підлягають застосуванню у випадках порушення прав на об‘єкти інтелектуальної власносоті під час їх комерційного використання. Проте, як зазначається у преамбулі, Директива не має на меті встановлення гармонізованих правил для судового співробітництва, юрисдикції, визнання і виконання рішень у цивільних і господарських питаннях, вирішення питань правозастосування, оскільки Співтовариством розроблені нормативні документи, які врегульовують процесуальні питання і можуть застосовуватися до інтелектуальної власності. Проте, значна кількість положень, закріплених у Директиві безпосередньо стосуються компетенції суду. Також, Директива не торкається застосування правил конкуренції. Заходи, передбачені цією Директивою, не повинні використовуватися для надмірного обмеження конкуренції у спосіб.

Тобто, можна зробити висновок, що виконання положень Директиви має на меті створення доступних мінімальних гармонізованих засобів захисту прав на об‘єкти інтелектуальної власності на тереторії усіх держав-членів Співтовариства.

Якщо провести аналіз на відповідність національного українського законодавства у сфері інтелктуальної власності положенням Дрективи то можна зробити висновок, що практично всі положення Директиви уніфіковані у національному законодавстві. Чому „практично всі”, тому що національне законодавство враховує також й конвенційні положення, в яких Україна брала участь, а також положення Угоди TRIPS. Проте, слід підкреслити, що в національному законодавстві враховані наступні положення Директиви:

• щодо осіб, які мають право вимагати застосування заходів, процедур та

засобів захисту прав інтелектуальної власності (стаття 4 Директиви 2004/48/ЄС);

• презумпція прав інтелектуальної власності суб'єктів суміжних прав за виключенням організацій мовлення (стаття 5 Директиви);

• щодо витребування доказів (статті 6, 8 Директиви);

• щодо забезпечення доказів (стаття 7 Директиви);

• щодо тимчасових та застережних заходів (стаття 9 Директиви);

• щодо виправних заходів, судових заборон (статті 10, 11 Директиви);

• щодо судових витрат (стаття 14 Директиви);

• щодо опублікування судових рішень (стаття 15 Директиви)2.

Аналізуючи положення Директиви на особливу увагу заслуговує положення присвячене особливому порядку заходів спрямованих на збереження доказів.

На держави-члени Співтовариства покладається обов‘язок у своєму національному законодавстві передбачити, щоб компетентні судові органи могли ще до початку розгляду справи по суті, за клопотанням сторони, чиї права інтелектуальної власності порушені чи можуть бути порушені, запровадити швидкі та ефективні запобіжні заходи для збереження доказів, за умови охорони конфіденційної інформації. Такі заходи можуть включати детальний опис, з/або без отримання зразків, чи затримання контрафактних товарів та, у відповідних випадках, матеріалів і засобів виробництва та/або поширення цих товарів і документів, які з цим пов'язані. За необхідності, такі заходи вживаються без заслуховування іншої сторони, особливо якщо зволікання може призвести до непоправної шкоди для власника прав, чи якщо існує явний ризик знищення доказів.

Для забезпечення рівності сторін у процесі та додержання інтересів не лише позивача, а й іншої сторони, щодо якої застосовуються вказані заходи на держави-члени покладається обов‘язок передбачити у своєму національному законодавстві обов‘язок негайно повідомити іншу сторону про вжиті заходи щодо неї. За клопотання особи, щодо якої судом біли вжиті зазначені заходи, впродовж розумного строку після такого повідомлення повинно бути призначено засідання про перегляд вжитих заходів з правом заслухати сторін з метою прийняття рішення щодо зміни, скасування або затвердження заходів. З метою компенсації шкоди завданої запровадженими заходами щодо збереження доказів сторона, яка їх ініціювала, зобов‘язана надати суду адекватну заставу чи еквівалентну гарантію для забезпечення компенсації за шкоду, яку може понести відповідач.

Держави-члени повинні гарантувати відкликання чи припинення заходів по збереженню доказів на вимогу відповідача. Це не позбавляє відповідача права вимагати відшкодування шкоди, якщо заявник, що звертався із клопотанням про вжиття забезпечувальних заходів, не звертається в межах розумного періоду часу в компетентний судовий орган з позовними вимогами, які можуть призвести до вирішення справи по суті. Якщо дозволяє законодавство держави-члена, то період часу визначається судовим органом, який призначав заходи. Якщо період часу не визначений, то він не повинен перевищувати 20 робочих днів чи 31 календарного дня, в залежності, який період часу є довшим.

Якщо заходи щодо збереження доказів були скасовані чи, якщо вони припинили своє існування в результаті іншої дії чи бездіяльності заявника, чи якщо в подальшому не було виявлено порушення чи загрози порушення прав

інтелектуальної власності, судовий орган, за клопотанням відповідача, може наказати заявнику виплатити відповідачеві відповідну компенсацію за шкоду, заподіяну запровадженням цих заходів.

Держави-члени можуть вживати заходів щодо охорони особистості свідків (стаття 7 Директиви).

Наведена стаття Директиви вживає термін, який не є характерними для процесуального законодавства України, а саме: "заходи щодо збереження доказів". Якщо виходити із змісту статті 7 Директиви, якою розкривається термін "заходи щодо збереження доказів" то можна зробити висновок, що мова у зазначеній статті йде про забезпечення доказів.

Згідно зі ст. 133 Цивільного процесуального кодексу України[1] (далі – ЦПК України) особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів. При цьому способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та/або огляд доказів, у тому числі за їх місцем знаходження. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів. Нажаль національний законодавець не розкриває, які саме можуть бути „інші способи забезпечення доказів”.

Суд може постановити ухвалу про забезпечення доказів за наявності відповідної заяви заінтересованої особи. Звернутися із заявою про забезпечення доказів заінтересована особа може й до пред‘явлення позову. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом 10 днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов‘язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв‘язку із забезпеченням доказів.

Заява про забезпечення доказів розглядається судом протягом 5 днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Проте, присутність цих осіб не є обов‘язковою. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи (ч. 2, 4 ст. 135 ЦПК України).

Якщо порівняти положення закріплені у статті 7 Директиви із відповідними положеннями ЦПК України можна дійти висновку, що вони у своїй більшості є узгодженими. Проте, ЦПК України не передбачає можливості розгляду заяви про забезпечення доказів без повідомлення особи, щодо якої можуть бути вжиті відповідні заходи. Також, Директива у статті 7 використовує ще один термін "запобіжні заходи", який не використовується у чинному ЦПК України.

У той же час попереднє вітчизняне цивільне процесуальне законодавство містило положення присвячене "запобіжним заходам". Так, у ЦПК України 1963 р. була Глава 4-А під назвою "Запобіжні заходи". Під запобіжними заходи в цивільному процесі розумілась діяльність суду, пов'язана з винесенням ухвали,

[1] Цивільний процесуальний кодекс України. Закон від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492 (зі змінами).

спрямованої на надання додаткових засобів захисту прав і інтересів заінтересованій особі, яка має підстави вважати, що її права порушені чи існує реальна загроза їхнього порушення чи оспорення, шляхом звернення такої особи до суду з відповідною заявою до пред'явлення позову.

У ЦПК України 1963 р. був введений новий вид провадження, провадження по запобіжних заходах, який складався з чотирьох стадій: порушення провадження; розгляд заяви, постановлення судом ухвали, виконання ухвали. Цей вид провадження визначався своїм самостійним предметом судового розгляду, а саме: вирішенням питання про вжиття запобіжних заходів. При цьому норми, які були присвячені запобіжним заходам, на відміну від іноземного законодавства, не мали спеціального суб‘єкта, носили загальний характер, а тому і могли бути застосовані не лише до порушників права інтелектуальної власності, чим створювали складнощі у практиці захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, яка існувала на той час.

Дещо по іншому підійшов національний законодавець при формуванні змісту господарського процесуального законодавства. Так, Господарський процесуальний кодекс України[1] (далі – ГПК України) містить розділ V за назвою "Запобіжні заходи". Особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову (ст. 43-1 ГПК України). До видів запобіжних заходів законодавець відносить витребовування доказів (п. 1 ч. 1 ст. 43-2 ГПК України).

Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом не пізніше двох днів з дня її подання, з повідомленням заінтересованих осіб. Однак неявка їх не перешкоджає розглядові заяви. У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про вжиття запобіжних заходів розглядається лише за його участі без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи. Господарський суд має право вимагати від заявника додати до заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення або загрозу порушення його прав. Господарський суд може зобов‘язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами. Розмар застави визначається господарським судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим від розміру заявленої вимоги. У разі винесення ухвали за участю заявника без повідомлення особі, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, негайно після її виконання (ст. 43-4 ГПК України).

Ухвала про вжиття запобіжних заходів виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. У разі забезпечення вимоги заявника заставою ухвала про вжиття запобіжних заходів виконується негайно після внесення застави в повному розмірі (ст. 43-6 ГПК України).

На ухвалу про вжиття запобіжних заходів, ухвалу про відмову в задоволенні

[1] Господарський процесуальний кодекс України. Закон від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст.56 (зі змінами).

заяви про вжиття запобіжних заходів, а також на ухвалу про вжиття запобіжних заходів або її зміну чи скасування може бути подано апеляційну скаргу. Подання апеляційної скарги на ухвалу про вжиття запобіжних заходів не зупиняє її виконання. Проте, подання апеляційної скарги на ухвалу про скасування запобіжних заходів або їх зміну зупиняє виконання відповідної ухвали (ст. 43-10 ГПК України).

Особа, яка подала заяву про вжиття запобіжних заходів повинен подати відповідну позовну заяву протягом 10 днів з дня винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів. Після подання заявником позовної заяви запобіжні заходи діють як заходи забезпечення позову (ч. 3 ст. 43-3 ГПК України).

У випадках припинення запобіжних заходів (ст. 43-9 ГПК України) або у випадку відмови заявника від позову, або у випадку набрання законної сили рішенням щодо відмови у задоволенні позову особа, щодо якої вжиті запобіжні заходи, має право на відшкодування шкоди, завданої вжиттям цих заходів. У разі внесення заявником застави відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів, в першу чергу здійснюється за рахунок цієї застави. Застава повертається заявникові повністю, якщо господарський суд задовольнив позов заявника, або якщо відповідачем було визнано позов, або якщо господарським судом затверджено мирову угоду сторін. У випадках відмови господарським судом у прийнятті позовної заяви з підстав, передбачених ч. 1 ст. 62 ГПК України або невиконанням позивачем вимог, передбачених ст. 63 ГПК України, або винесення господарським судом ухвали про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів (п.п. 2, 3, 4 ст. 43-9 ГПК України), а також під час розгляду справи по суті господарський суд може вирішити питання щодо відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів (ст. 43-10 ГПК України).

Порівнюючи положення, закріплені у розділі V ГПК України із положеннями статті 7 Директиви, можна дійти висновку, що національне господарське процесуальне законодавство поділяє підходи щодо забезпечення збереження доказів, які запроваджує ЄС.

В той же час, положення закріплене у ч. 3 ст. 43-3 ГПК України відносно того, що після подання заявником позову заяви запобіжні заходи діють як заходи забезпечення позову, видається дещо сумнівним. Як вже було раніше зазначено, одним із видів запобіжних заходів законодавець називає витребовування доказів. Процесуальною підставою для витребовування доказів є обґрунтовані побоювання заінтересованої особи, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою (ст. 43-1 ГПК України). При цьому доказами у справі законодавець визнає будь-які фактичні данні, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

До доказів належать: письмові і речові докази, висновки судових експертів, пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ст. 32 ГПК України). Натомість, забезпечення позову господарсько-процесуальним законодавством допускається у будь-якій стадії провадження у справі, якщо не вжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду (ст. 66 ГПК України). При цьому способами забезпечення

позову законодавець визнає: накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; заборону відповідачеві вчиняти певні дії; заборону іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку (ч. 1 ст. 67 ГПК України).

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що з однієї сторони запобіжні заходи після подачі позовної заяви дійсно можуть діяти як забезпечення позову і цей висновок підтверджується положеннями, закріпленими у ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а з іншої сторони – забезпечення доказів і забезпечення позову мають різний процесуальний режим і підстави для вчинення цих різних процесуальних дій, а також ці поняття не є тотожними. Таким чином, законодавець повинен врахувати процесуальну специфічність "забезпечення доказів" і "забезпечення позову", а також неможливість "забезпечення доказів" перетворитися на "забезпечення позову", шляхом внесення відповідних змін у ГПК України.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

2.1. Гносеологічні аспекти становлення системи правової охорони авторського права і суміжних прав в Україні

Своїм корінням авторсько-правові організації України сягають у кінець XIX століття. Народження і діяльність їх нерозривно пов'язана з іменами І.К. Карпенка-Карого, М.Л. Кропивницького, М.К. Садовського, М.В. Лисенка, інших видатних діячів національної театральної та музичної культури. Слова Максима Рильського: «Є ланцюги, яких не можна рвать, немов у тілі вен або артерій» нагадують нам, що не можна відокремити історію захисту авторських прав в Україні, яка нараховує понад сто років, від всієї історії нашої держави. Захист прав авторів завжди мав зв'язки з активною громадською, благодійною діяльністю передових діячів національної культури.

У 20-ті роки минулого століття активно діяло Українське товариство драматургів і композиторів (УТОДіК), активну участь у роботі якого брав свого часу драматург Микола Куліш.

У 30-60-х роках захист прав авторів в Україні здійснювало Управління захисту авторських прав (УЗАП). Цікаво відзначити, що воно не припиняло своєї діяльності навіть у роки війни. Разом з іншими державними і громадськими структурами Управління евакуювали до м. Уфи (Башкирія), де воно здійснювало розрахунки з евакуйованими українськими авторами та фронтовиками, які приїздили і звертались до Всеукраїнського управління захисту авторських прав та його республіканських відділень.

УЗАП завжди наполегливо захищало права авторів, наведу лише один приклад. Влітку 1963 року Дніпропетровський драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка замовив

тодішньому завідувачу театру М.І. Печенізькому здійснити переклад п'єси «Розсудіть нас, люди» (інсценізація В. Бортка за однойменним романом Андрєєва) з російської на українську мову. У листопаді того ж року переклад було передано дирекції театру. Одночасно Міністерство культури доручило зробити переклад цієї п'єси іншому авторові. Дніпропетровський театр, не дочекавшись перекладу від Мінкультури, зробив постановку вистави, використавши переклад М.І. Печенізького, але сплатити перекладачеві одноразову авторську винагороду відмовився. До речі, вистава «Розсудіть нас, люди» була показана театром 55 разів.

Перекладач звернувся за захистом своїх прав до УЗАПу. Міністерство культури на звернення Управління зобов'язало здійснити розрахунки з перекладачем. Двічі зверталось управління безпосередньо до театру, але винагорода так і не була виплачена перекладачеві. УЗАП подав за дорученням перекладача позовну заяву з цього питання до суду Кіровського району м. Дніпропетровська, який 7 грудня 1963 року у позові відмовив. Відмовила Управлінню і Судова колегія з цивільних справ Дніпропетровського обласного суду (15 лютого 1964 року). У березні1965 року УЗАП звернувся зі скаргою в порядку нагляду до голови Дніпропетровського обласного суду, від якого теж одержав відмову. У червні 1965 року Управління звернулося до голови Верховного Суду УРСР. Відповідь заступника голови судової колегії з цивільних справ Верховного Суду УРСР була негативною.

Наступною була скарга УЗАП в порядку нагляду до Прокурора Української РСР у липні 1965 року. Ходіння по муках тривало. 1 тільки в травні 1968 року заступник голови Верховного Суду УРСР надіслав до Судової колегії з цивільних справ Верховного Суду УРСР протест у порядку нагляду за цією справою. Ухвалою зазначеної Судової колегії цей протест було задоволено, рішення суду Кіровського району м. Дніпропетровська і ухвалу Судової колегії Дніпропетровського обласного суду скасовано, а справу було передано до суду для нового розгляду. Нарешті, на виїзному засіданні Судової колегії з цивільних справ Верховного Суду Української РСР у Дніпропетровську було розглянуто у відкритому засіданні справу за позовом УЗАПу в інтересах Печенізького М.І. до Дніпропетровського драматичного театру. Було прийнято рішення: позов задовольнити, стягнути з театру авторську винагороду.

Конфліктна справа, про яку щойно розповідалось, тривала з 7 грудня 1963 року до 26 вересня 1968 року і була успішно завершена завдяки наполегливим зусиллям УЗАПу.

Зазначений період розвитку українського авторського права у радянські часи пов'язаний з дією союзних Основ авторського права 1925 і 1928 рр., а також прийнятого на їх розвиток Закону УРСР «Про авторське право» від 6 лютого 1929 р. Хоча зазначені акти і передбачали можливість примусового викупу авторського права на будь-який твір за рішенням Уряду СРСР або УРСР, проте, розглядали це як винятковий захід, який на практиці майже не застосовувався. За всіма авторами визнавалося виключне право на створені ними твори, яке за Законом 1925 р. мало чинність протягом 25 років від моменту першого видання або першого публічного виконання твору, а з 1928 р. стало довічним правом автора відносно більшості творів. Передбачався і перехід авторських прав до спадкоємців на період 15 років після смерті автора. Використання творів допускалося не інакше як на основі договорів з авторами, умови яких досить детально регулювались законом. Разом з тим Основи авторського права містили досить широкий перелік випадків вільного використання творів. Так, не вважалися порушеннями

авторського права: переклад твору іншою мовою; використання чужого твору для створення нового твору, суттєво від нього відмінного; публічне виконання чужих опублікованих творів з виплатою автору гонорару тощо.

Отже, Основи авторського права і Закон УРСР «Про авторське право» цілком відповідали духу свого часу. Звичайно, коло надаваних українським авторам прав не можна було порівняти з правами, які гарантувалися авторам державами — учасницями Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Проте даний етап необхідно розглядати як період поступового відновлення і розширення охорони авторських прав. Юридично-технічні якості Основ 1928 р. були досить високі: не випадково велика кількість правил з них були перенесені практично без змін до наступного законодавства.

На початку 60-х років під час кодифікації законодавства було вирішено включити законодавство про авторське право як самостійний розділ до Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік і до цивільних кодексів союзних республік. Положення про авторське право увійшло до Розділу IV Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік від 8 грудня 1961 р. ідо РозділуIVЦивільного кодексу Української РСР від 18 липня 1963 р. Чинні раніше норми авторського права були суттєво переглянуті для подальшого розширення прав авторів, зміцнення їх позицій у відносинах з організаціями, які використовують їх твори, деякого скорочення переліку вилучень з авторського права.

У 1973 році, коли Радянський Союз став учасником Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 р., у радянському законодавстві було вперше закріплено право автора на переклад твору, до 25 років збільшився строк дії авторського права після смерті автора тощо. Внесені зміни одержали широку підтримку творчої інтелігенції.

Ще у 1938 році було створено Всесоюзне управління з охорони авторських прав (ВУОАП), до складу якого увійшов УЗАП. На базі ВУОАП у 1973 р. було створено Всесоюзне агентство з авторських прав (ВААП), до складу якого увійшло Українське республіканське відділення ВААП (УРВ ВААП). Згодом УРВ ВААП було реорганізовано в Українське республіканське агентство з авторських прав (УРААП), яке мало певну автономію, діяло на госпрозрахункових засадах.

Переважна більшість спеціалістів, починаючи з 70-х років, обстоювала необхідність подальшого зближення радянського авторського права з принципами регулювання авторських відносин у більшості розвинених країн. З цією метою пропонувалося привести авторське законодавство у відповідність до вимог основних міжнародних конвенцій, зокрема вилучити з нього такі випадки вільного використання творів, як їх використання в кіно, на телебаченні, радіо тощо. Про своє бажання і готовність підписати Бернську конвенцію не раз заявляв Уряд СРСР. Із врахуванням цього був розроблений розділ «Авторське право» Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік, прийнятих Верховною Радою СРСР 31 травня 1991 р.

Основи цивільного законодавства 1991 р. виключили вільне використання творів у кіно, на радіо і телебаченні, а також публічне виконання опублікованих творів без згоди їх авторів, розширили коло охоронюваних творів, подовжили строк дії авторського права до 50 років після смерті автора, вперше ввели охорону так званих «суміжних прав» тощо. Ці та інші нововведення Основ одержали широку

підтримку спеціалістів з авторського права. Планувалось, що положення Основ цивільного законодавства будуть розвинені у відповідних розділах цивільних кодексів республік або у спеціальних законах про авторське право.

Основи цивільного законодавства 1991 р. повинні були набути чинності з 1 січня 1992 р., однак, у зв'язку з розпадом Радянського Союзу (остаточно – у грудні 1991 р.), цього не відбулося.

З утворенням України як самостійної держави і орієнтацією її на розвиток відносин у ній став відчуватися недостатній рівень охорони прав авторів і відсутність охорони суміжних прав (прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення). Виникла потреба у зміні чинного законодавства у сфері авторського права і приведення його у відповідність з міжнародними нормами.

Забезпечення дотримання авторського права і суміжних прав правоволодільців України і правоволодільців зарубіжних країн в Україні було покладено на Державне агентство України з авторських і суміжних прав, створене відповідно до Указу Президента України від 6 березня 1992 р. № 75 «Про невідкладні заходи щодо соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринкових відносин».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. № 154 було створено Державне агентство з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України (ДААСП України) на базі УРААП.

Головними завданнями ДААСП України були:

- забезпечення дотримання авторського права і суміжних прав осіб України, яким належить авторське право, і осіб інших країн, яким належить авторське право;
- активне сприяння міжнародним науковим і культурним обмінам;
- вдосконалення законодавства в галузі авторського права і суміжних прав;
- забезпечення участі України в міжнародній системі охорони авторського права і суміжних прав.

ДААСП України стало органом державної виконавчої влади і практично набуло статусу державного комітету. Агентство самостійно виходило на міжнародний інтелектуальний ринок, інформувало іноземні фірми про новинки у галузі науки, літератури, мистецтва, пропонувало увазі партнерів як книги, що побачили світ, так і рукописи авторів, укладало за дорученням осіб, яким належить право, експортні та імпортні контракти. Свою діяльність ДААСП України здійснював за рахунок комісійних відрахувань за надання послуг українським і зарубіжним особам, яким належать права.

Агентством був підготовлений проект Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийнятого Верховною Радою України 23 грудня 1993 р., положення якого відповідають міжнародним стандартам.

За поданням Агентства відбулося приєднання України до Всесвітньої конвенції про авторське право, до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів.

ДААСП України мав досвід проведення крупних міжнародних заходів. Так, у 80-90-х роках минулого століття у Києві відбулися конгрес Міжнародної конфедерації і композиторів (СІЗАК), круглі столи письменників і видавців Європи, міжнародні музичні фестивалі, семінари драматургів.

ДААСП брав активну участь у діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), співробітничав з Відділом авторського права ЮНЕСКО, мав двосторонні угоди про взаємне представництво інтересів з рядом європейських країн. Постійними партнерами Агентства були десятки іноземних фірм Європи, Америки, Азії.

Автори, інтереси яких представляло Агентство, передавали йому (за договором) виключні права на публічне виконання, публічний показ і публічне сповіщення написаних ними літературних і художніх творів. Ці права охоплювали всі форми використання творів: живе виконання, звуковий запис, механічне відтворення тощо.

Агентство захищало майнові та особисті права авторів.

Із 23 травня 1998 року при Агентстві функціонувала Консультативна рада з представників авторської громадськості, відповідальних працівників міністерств і відомств. На ній обговорювалися актуальні проблеми законотворчої роботи, узгоджувалися розміри відрахувань за надання послуг зі збору, розподілу і виплати авторської винагороди.

Указом Президента України від 13 березня 1999 р. № 250 «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України» було створено Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності на базі Міністерства України у справах науки та технологій, Державного патентного відомства України та Державного агентства України з авторських і суміжних прав, що були ліквідовані. Указом Президента України від 13 серпня 1999 р. № 987 було затверджено Положення про Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності, відповідно до якого повноваження Держпатенту та ДААСП України було покладено на зазначений Комітет.

Згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573 «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади», окрім іншого, було визнано таким, що втратив чинність, вищезгаданий Указ Президента України від 13 березня 1999 р. № 250, та утворено Міністерство освіти і науки України на базі Міністерства освіти, науки та Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, що були ліквідовані.

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України (МОН України), затвердженого Указом Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000, МОН України стало головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Кабінет Міністрів України постановою від 4 квітня 2000 р. № 601 утворив у складі МОН України Державний департамент інтелектуальної власності як урядовий орган державного управління, а постановою від 20 червня 2000 р. № 997 затвердив Положення про Державний департамент інтелектуальної власності (ДДІВ).

Отже, МОН України та ДДІВ стали правонаступниками ДААСП України в частині здійснення державної політики в галузі авторського права і суміжних прав, тобто взяли на себе державно-розпорядчі функції.

Для реалізації функції щодо колективного управління майновими правами

суб'єктів авторського права і суміжних прав на базі ДААСП України відповідно до наказу МОН України від 7 червня 2000 р. № 177 було створено Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДП УААСП, яке стало правонаступником ДААСП України в частині здійснення колективного управління майновими правами авторів).

ДП УААСП належить до сфери управління МОН України та підпорядковано ДДІВ. Метою його діяльності є управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав (публічне виконання, зокрема на радіо і телебаченні, відтворення творів за допомогою механічного, магнітного та іншого запису, репродукування, тиражування творів образотворчого мистецтва у промисловості, відтворення аудіовізуальних творів чи звукозаписів творів в особистих цілях та ін.), сприяння зазначеним суб'єктам щодо передання прав на використання творів наук, літератури і мистецтва на індивідуальній основі, представництво їхніх інтересів у державних і громадських органах та організаціях, здійснення за дорученням ДДІВ окремих (державних) функцій. Серед останніх, які виконує Агентство, є забезпечення державної реєстрації авторського права та договорів стосовно права автора на твір.

У 2002 році Міністерством освіти і науки України було створено державне підприємство «Інтелзахист», яке забезпечує видачу (продаж) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та ведення Єдиного реєстру одержувачів цих марок відповідно до Закону України від 23 березня 2000 р. «Про маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (в редакції від 10 липня 2003 р.).

Отже, в такому напрямку відбувалося становлення системи правової охорони авторського права і суміжних прав. Які ж перспективи її розвитку?

Як засвідчує світовий досвід, виважена і послідовна політика в галузі авторського права і суміжних прав є важливим чинником успішного розвитку держави. Без неї немислимі ані подолання кризових явищ, ані завоювання висот в економічному, суспільному прогресі.

Чим характеризується нинішній стан національної системи охорони авторського права і суміжних прав? Які питання є найбільш гострими, невирішеними? На що може і вправі розраховувати держава за умови здійснення продуманого, цілеспрямованого курсу у цій сфері?

Перше. Триває складний, суперечливий процес зміни системи театрального, концертного, видовищного життя, що склалася протягом десятиліття існування адміністративної системи, відповідала тодішнім умовам, була певним виразом суспільної свідомості. Натомість народжуються нові форми культурно-мистецького буття, що спонукаються технічним прогресом, світовим шоу-досвідом, ринковою комерціалізацією відносин. Завдання держави – своєчасно і кваліфіковано відреагувати на болюче для суспільства витіснення одних мистецьких явищ іншими, максимально зменшити негативний ефект цього витіснення, забезпечити керовану плавність переходу до нової духовної, естетичної якості, захистити конституційне право авторів творів науки, літератури, мистецтва, артистів-виконавців, творців звуко- і відеозаписів, комп'ютерних програм на володіння, користування та розпорядження

результатами своєї інтелектуальної праці.

На практиці ж бачимо, як національна авторська еліта зводиться до рівня жебраків (неприховано піратськими способами використовуються твори, народжені натхненною працею письменників, композиторів, художників, майстрів театру і кіно, дослідників у різних галузях фундаментальних та прикладних наук, розробників комп'ютерних програм та інших), як цинічно відверто розграбовується держава (бюджет настійливо обминають сотні мільйонів гривень податків, що їх повинні платити заїжджі колективи та окремі виконавці – щороку вони вивозять з України мільйони доларів США), як нехтуються норми закону, зухвало зневажаються інтереси культури ділками тіньової індустрії з численних казино, нічних клубів, студій звуко-відео запису (діяльність яких фактично знаходиться поза правовим полем відносин з авторами, з інститутами влади).

Друге. Негаразди у сфері культури, авторського права і суміжних прав набули в Україні небезпечного масштабу, загрозливого характеру. Подолання їх можливе лише за вжиття державних заходів системного характеру, енергійного та рішучого цивілізованого ринку інтелектуальної власності.

Йдеться передусім про подолання традиційної недооцінки в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об'єктів авторського права і суміжних прав. Це, зокрема, дається взнаки при визначенні джерел надходження коштів до бюджету, коли поза увагою держави залишається величезна галузь сучасної індустрії, в якій обертаються мільярдні суми коштів і в якій народжуються мільйонні суми нестягнених податків. Тим часом у США підприємства та організації, пов'язані з усіма формами ліцензованого використання об'єктів авторського права і суміжних прав (звуко- та відеозаписи, кінематограф і книговидання, комп'ютерні програми та ін.), щороку дають до 5 відсотків внутрішнього валового продукту. Якщо ж говорити про прибутки, то вони перевищують показники таких галузей, як літакобудування та сільське господарство. Аналогічну картину можна побачити в Німеччині, Японії, в інших розвинених країнах. Прямий результат правомірного, упорядкованого використання об'єктів авторського права і суміжних прав у загальнодержавних масштабах – сотні тисяч сталих робочих місць, відчутне звуження піратством у сфері звуко- і відеозаписів, книговидання, поширення комп'ютерних програм дозволять нашій державі вирішити не тільки найближчі, поточні, а й перспективні завдання, а саме:

- суттєво поліпшити матеріальне становище письменників, композиторів, художників, майстрів театру і кіно, виконавців, архітекторів, розробників комп'ютерних програм та інших;
- відчутно наповнити державний бюджет (а йдеться про сотні мільйонів гривень нестягнених податків);
- покращити фінансування вітчизняної культури і науки;
- забезпечити виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорон и об'єкті в авторського права і суміжних прав;
- інтенсифікувати процес вигідного розвитку міжнародних духовних обмінів, перш за все шляхом експорту прав на твори науки, літератури і мистецтва, і тим самим – збільшити валютні надходження до держави.

Сферу авторського права і суміжних прав необхідно розглядати як складову

частину державної гуманітарної політики, як складову частину гострої та актуальної у сучасному світі проблеми прав людини, тіньового сектора економіки, успішний розвиток національної культури.

Якщо Україна прагне слідувати кращим світовим зразкам (а альтернативи цьому немає), то необхідно культивувати право цивілізованого користування будь-яким твором, будь-ким, будь-де, за будь-яких обставин. Маємо чітко зрозуміти: закони автономного (нарізного) розвитку двох форм інтелектуальної власності – авторського права і патентного права – не можуть ігноруватись, оскільки об'єкти і зміст охорони не співпадають. В усьому світі ось уже понад сто років авторське право і патентне право існують і ефективно функціонують окремо. Об'єднання всіх і всього під одним дахом, необхідність керуватися тими ж самими нормативними актами позбавлені доцільності, логіки, суперечать міжнародній практиці, здатні відкинути нашу країну назад.

Традиційна недооцінка проблем, про які йдеться, має поступитися місцем традиції всілякої підтримки сфери авторського права і суміжних прав. Перспективність цього – очевидна.

Третє. Беззастережно правомірне використання в Україні творів вітчизняних і зарубіжних авторів, ефективна боротьба з піратством у сфері звуко- і відеозаписів, книговидання, поширення комп'ютерних програм дозволять нашій державі вирішити не тільки найближчі, поточні, а й перспективні завдання, а саме:

- суттєво поліпшити матеріальне становище письменників, композиторів, художників, майстрів театру і кіно, виконавців, архітекторів, розробників комп'ютерних програм та інших;
- відчутно наповнити державний бюджет (а йдеться про сотні мільйонів гривень нестягнених податків);
- покращити фінансування вітчизняної культури і науки;
- забезпечити виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав;
- інтенсифікувати процес вигідного розвитку міжнародних духовних обмінів, перш за все шляхом експорту прав на твори науки, літератури і мистецтва, і тим самим збільшити валютні надходження до держави. Сферу авторського права і суміжних прав необхідно розглядати як складову частину державної гуманітарної політики, як складову частину гострої та актуальної у сучасному світі проблеми прав людини.

2.2. Правові засади охорони авторського права та суміжних прав за законодавством України

Авторське право, як і право інтелектуальної власності в цілому, з огляду на завдання, які воно вирішує, має виключний характер і розглядається як сукупність немайнових (особистих) та майнових прав автора, що надаються йому законом, оголосити себе автором твору: доводити його до відома публіки, відтворювати та розповсюджувати або використовувати його будь-якими іншими способами і засобами, а також дозволяти іншим особам використовувати твір певними способами.

В об’єктивному розумінні авторське право, як різновид права інтелектуальної

власності, є цивільно-правовим інститутом, який регулює певну зовнішньо і внутрішньо споріднену категорію відносин, пов'язаних зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва.

У суб'єктивному розумінні авторське право – це сукупність прав, які належать конкретному автору або його правонаступникам та іншим суб'єктам авторського права, у зв'язку зі створенням і використанням твору науки, літератури і мистецтва.

Відповідно до ст. 435 Цивільного кодексу України[1] (надалі – ЦК, ЦК України) та статті 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [2] (надалі – Закон), суб'єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та інші фізичні та юридичні особи, які набули авторських прав відповідно до договору або закону.

Отже, поняття "автор твору" і "суб'єкт авторського права" не тотожні як за змістом, так і за значенням. Автор твору є первинним суб'єктом авторського права – фізичною особою, яка своєю творчою працею створила твір (ст. 1 Закону).

Автором твору може бути лише людина, яка, як учасник цивільно-правових відносин, є фізичною особою.

Здебільшого автором твору науки, літератури і мистецтва є одна особа, але іноді у творчому процесі беруть участь кілька осіб – співавторів. Якщо два або кілька авторів спільною працею створюють твір, відносини між ними називаються співавторством (ст. 13 Закону).

Усі інші особи можуть набути авторське право відповідно до закону або договору.

Об'єкти авторського права є творами науки, літератури і мистецтва, які є результатом творчої діяльності людини, як оприлюднені, так і не оприлюднені, завершені чи не завершені, незалежно від призначення, достоїнства і змісту твору, а також від способу і форми його вираження.

Авторське право поширюється на опубліковані твори, що існують в якій-небудь об'єктивній формі.

Відповідно до ст. 8 Закону правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Об'єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, який відповідає вимогам закону:

а) має творчий характер (є результатом творчої праці);

б) виражений в об'єктивній формі.

Твір може складатися з різних оригінальних частин, які можуть використовуватися самостійно (наприклад, музичний твір з текстом). Відповідно до ст. 9 Закону частина твору, яка може використовуватись самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється авторським правом.

Залежно від того, чи використовувалися у процесі створення твору інші твори, всі твори поділяються на самостійні й несамостійні. Самостійним є твір з

---

[1] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

[2] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

оригінальною формою, створений незалежно від інших творів. Несамостійним є твір, створений на основі іншого твору. У ньому обов'язково повинне міститися посилання на оригінал. Несамостійний твір, в якому було використано інший твір, що охороняється авторським правом, також називають залежним. Для використання залежного твору потрібна згода авторів використаних в ньому інших творів. Несамостійні твори поділяються на похідні твори (переклади, обробки, реферати, анотації та інші) і складені твори (збірники, енциклопедії, бази даних).

Слід зазначити, що за національним законодавством у сфері авторського права перелік об'єктів авторського права не є вичерпним, оскільки у процесі розвитку цивілізації можуть виникнути нові об’єкти авторського права.

Відповідно до ст. 433 ЦК України та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» *до об’єктів авторського права* належать:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.

Не охороняються як об’єкти авторського права:

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду) – охорона інвестицій в індустрію баз даних.

Разом з тим, проекти офіційних державних символів України, державних нагород, символів і знаків органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, символіки територіальних громад, символів та знаків підприємств, установ та організацій, а також грошових знаків до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до Закону «Про авторське право і суміжні права».

Офіційні документи (закони, судові ухвали, інструкції), їхні офіційні переклади, державні символи і знаки (прапори, герби, ордени, зображення на купюрах і монетах тощо) носять офіційний або державний характер, мають одну загальну особливість - вони повинні широко і безперешкодно розповсюджуватися. Обсяг і характер їх використання визначають не їх творці-розробники, не особи, які їх затвердили або яким належить право на відтворення і використання, а потреби суспільства. Тому вони не можуть охоронятися авторським правом, що передбачає обмеження в користуванні твором.

Не охороняються і твори народної творчості у зв'язку з відсутністю або невідомістю автора.

Повідомленням про події і факти, що мають інформаційний характер, охорона не надається у зв'язку з відсутністю оригінальності.

Особливої уваги заслуговує питання моменту виникнення правової охорони об’єктів авторського права. Чинне законодавство пов’язує його з наданням твору будь-якої об’єктивної форми.

Так, ст. 437 ЦК України та ст. 11 Закону встановлено, що авторське право на твір виникає з моменту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Принцип автоматичної охорони (через факт створення) відрізняє авторське право від іншої складової права інтелектуальної власності – права промислової власності. Тобто, для виникнення авторського права не вимагається виконання будь-яких формальностей (реєстрації).

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

При цьому, правовою охороною рівною мірою будуть користуватися як твори,

на яких проставлено знак охорони, так і твори без такого знака. Основною метою забезпечення твору даним знаком є інформування третіх осіб про те, що цей твір охороняється. Таким чином, спрощується процес доведення провини порушника, якщо подібне порушення сталося.

Відповідно до ст. 435 ЦК та п. 1 ст. 11 Закону за відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.

Разом з тим, відповідно до ст. 11 Закону суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Авторські права традиційно поділяються на особисті немайнові і майнові права.

Особисті немайнові права в усіх випадках належать лише авторові твору незалежно від того, хто володіє майновими авторськими правами. Вони є невідчужуваними від особистості автора і не можуть передаватися іншим особам.

Майнові права на використання твору можуть вільно переходити до інших осіб відповідно до договору або закону.

Авторське право має нематеріальну сутність. Тому відповідно до законодавства авторське право на твір не пов'язане з правом власності на матеріальний об'єкт (матеріальну річ), в якому втілено твір, перехід права власності на матеріальний об'єкт або право володіння матеріальним об'єктом не тягнуть за собою перехід авторських прав на твір як благо нематеріальне і навпаки (ст. 419 ЦК України та ст. 12 Закону).

Згідно із законодавством України автору належать такі особисті немайнові права, як:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Проте, відповідно до ст. 29 Закону спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.

Особисті немайнові права автора охороняються безстроково[1].

Що стосується *майнових прав* авторів на твір, то ними є:

а) право на використання твору;

б) виключне право дозволяти використання твору;

в) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

г) інші майнові права, встановлені законодавством.

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Слід зазначити, що в інтересах суспільства та з метою оптимізації використання об'єктів авторського права за певних обставин, що визначені законом, допускається здійснення певних дій без дозволу власника авторського права – вільне *використання творів*. Встановлені законом випадки вільного використання творів зачіпають різні види творів і викликані необхідністю забезпечення компромісу між інтересами суб'єктів авторського права та необхідністю доступу до інформації суспільства в цілому.

Вільне використання може здійснюватися без виплати авторської винагороди і з виплатою авторської винагороди.

В окремих випадках вільне використання творів визнається законодавством усіх держав світу і прямо допускається міжнародними конвенціями з авторського права. Але таке використання стосується лише правомірно оприлюднених творів, не зачіпаючи особистих немайнових прав авторів, допускається лише за умови, що цим не завдає шкоди нормальному розповсюдженню творів і не обмежує законні інтереси авторів. При цьому, на відміну від невичерпного переліку способів використання творів, перелік способів вільного використання творів є вичерпним.

Що стосується строків правової охорони об'єктів авторського права, то за загальним правилом авторські права є чинними протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. При цьому, Закон України «Про авторське право і суміжні права» містить винятки з цього правила та його уточнення. Твори, на які авторське право скінчилося, вважаються суспільним надбанням. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно використовуватися будь-якою особою без виплати авторської винагороди, проте, з дотриманням особистих немайнових прав, встановлених законом.

На відміну від майнових авторських прав, такі права як право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора, охороняються безстроково спадкоємцями або державою.

Переходячи до особливостей правової охорони суміжних прав, слід зазначити, що на відміну від авторського права, відносини щодо їх правової охорони як таких вперше були врегульовані не на національному, а на міжнародному рівні – з підписанням Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення

На сьогоднішній день до суб'єктів суміжних прав відносяться виконавці,

[1] Особливості спадкування авторських прав будуть розглянуті нижче.

виробники фонограм та організації мовлення. Ці особи є первинними суб'єктами суміжних прав.

До похідних суб'єктів суміжних прав відносяться особи, які набули прав відповідно до договору або закону, а саме:

- спадкоємці виконавців та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконання;
- спадкоємці, правонаступники виробників фонограм та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;
- спадкоємці, правонаступники виробників відеограм та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;
- правонаступники організацій мовлення та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо їх програм (передач).

При визначенні термінів "виконавець" та "виробник фонограми" у Законі України «Про авторське право і суміжні права» враховані відповідні норми міжнародного права.

Так, виконавець – це актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

Виробником фонограми може бути як фізична, так і юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за перший звуковий запис виконання або будь-яких інших звуків. Тобто особа, яка задумала цей проект і втілила його в життя (орендувала чи створила студію, уклала договори з авторами і виконавцями на запис виконання, фінансувала цей проект або уклала відповідні договори зі спонсорами чи кредиторами, здійснила інші необхідні дії).

Виробником відеограми може бути фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього).

Що стосується поняття «організація мовлення», то, на сьогодні, міжнародним правом поняття організація мовлення не визначено. Законом України «Про авторське право і суміжні права» до організацій мовлення відносяться організації ефірного або кабельного мовлення.

При цьому організація ефірного мовлення визначається як телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників).

Організація кабельного мовлення визначається як телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду).

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

телерадіоорганізація – це юридична особа (редакція, студія, агентство, об’єднання, асоціація, компанія, радіостанція тощо), зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку, яка має право виробляти та розповсюджувати телепередачі та програми.

Об'єктами суміжних прав незалежно від призначення, змісту, цінності тощо, способу і форми вираження є:

- виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
- фонограми;
- відеограми;
- програми (передачі) організацій мовлення.

Суміжні права є похідними правами від авторських. Тому основним принципом виникнення та здійснення суміжних прав є безумовне дотримання авторських прав. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається виконання будь-яких формальностей.

Критерії виникнення суміжних прав у різних суб’єктів різні. Відповідно до ст. 451 Цивільного кодексу України:

- право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту першого його здійснення;
- право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її вироблення;
- право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.

Виконавці, виробники фонограм, відеограм для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати спеціальний знак охорони суміжних прав.

Відсутність знака охорони суміжних прав не позбавляє володільця суміжного права його захисту, проте, в ряді випадків утруднює процес доказування при його порушенні. Слід зазначити, що згідно зі ст. 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлено, що за відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

Цим положенням встановлюється презумпція того, що виконавцем, виробником фонограми чи відеограми є особа, зазначена як виконавець, виробник фонограми чи відеограми на оригіналах чи примірниках фонограм, відеограм або їх упаковках, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.

Незважаючи на те, що законодавством не передбачене відповідне положення щодо передач організацій мовлення, презумпцією у даному випадку можна вважати зазначення відповідної особи при передачі (сповіщенні) програми (передачі) організації мовлення в ефір.

Суб’єктам суміжних прав належить різний об’єм прав. Виконавцям, як і авторам, законодавством надаються особисті немайнові права та майнові права; виробники фонограм, відеограм та організації мовлення можуть володіти майновими правами, а також право на ім’я (назву).

Відповідно до ст. 452 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав є:

- право на використання об'єкта суміжних прав;
- виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;
- право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Переліки способів використання виконання, фонограми, відеограми та організації мовлення чітко визначаються законодавством і не підлягають довільному розширенню на відміну від авторського права.

Об’єкти суміжних прав, як і твори науки, літератури і мистецтва, в передбачених законодавством про суміжні права випадках, можуть використовуватися без згоди виконавця, виробника фонограми, виробника відеограми, організації мовлення і, як правило, без виплати їм винагороди.

Встановлення обмежень майнових суміжних прав, як і обмежень майнових авторських прав, обумовлено загальним принципом авторського права і суміжних прав – додержання балансу інтересів правовласників і суспільства.

Передбачений Законом України «Про авторське право і суміжні права» перелік обмежень суміжних прав є вичерпним. При цьому, вільне використання об’єктів суміжних прав не повинно завдати шкоди нормальному їх використанню і обмежувати законні інтереси правовласників.

Що стосується строків чинності майнових суміжних прав, то для всіх об’єктів суміжних прав вони становлять 50 років, що відліковуються від моменту настання різних подій.

Так, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком їх опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення – з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

Варто відзначити, що крім загальних положень щодо правової охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, особливої уваги заслуговують також відносни щодо управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Відповідно до законодавства України, суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами:

а) особисто;

б) через свого повіреного;

в) через організацію колективного управління.

Суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити управління

своїми майновими правами повіреному на підставі укладеного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав.

Також, суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. Такі організації створюються суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної особи згідно із законом.

Допускається утворення окремих організацій, які управляють певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, або організацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

Повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів, укладених у письмовій формі.

На основі одержаних повноважень організації колективного управління надають будь-яким особам шляхом укладання з ними договорів невиключні права на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Що стосується захисту особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, то він здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає ряд видів порушень, що дають підстави для судового захисту.

Цією ж статтею встановлено, що суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

г) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження.

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом г) межах визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Крім цього, суд також може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.

Що стосується адміністративної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав, то вона настає у разі, якщо порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Згідно зі ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення[1], незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних … тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Також, цей Кодекс містить і ряд інших статей, в яких, на думку одних авторів, вбачється передусім намагання держави забезпечити належні правила гри в підприємницькій діяльності, а не турбота про неухильне дотримання авторських прав, інші вважають, що малося на увазі і те, і інше. До однієї з таких статей,

[1] Кодекс України про адміністративні правопорушення. Закон Української РСР від 7 грудня 1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до N 51, ст.1122 (зі змінами).

належить, зокрема, ст. 164-13, яка встановлює відповідальність за орушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

Слід зазначити, що сприяння захисту прав інтелектуальної власності (у т.ч. авторського права і суміжних прав) під час переміщення товарів через митний кордон України забезпечується Державною митною службою України. Положення, що регулюють відносини, пов'язані з забезпеченням додержання авторських та суміжних прав під час переміщення товарів через митний кордон України, містяться у Розділі X Митного кодексу України[1].

Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав встановлена ст. 176 Кримінального кодексу України[2]. Ця стаття передбачає покарання за злочини у цій сфері у вигляді штрафів, виправних робіт та позбавлення волі з максимальним строком до 6 років ув'язнення. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав настає у разі, якщо таке порушення завдало суб'єктам авторського права і/або суміжних прав шкоди у значному, великому або особливо великому розмірі. Для цілей цієї статті, матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також ця стаття передбачає обов'язкову конфіскацію та знищення всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Крім того, цей кодекс містить ст. 203-1, що передбачає також відповідальність за незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах та великих розмірах.

Під значним розміром в даному випадкаку розуміють вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Що стосується удосконалення законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, то наразі, основна робота спрямована на приведення законодавства у цій сфері до відповідного законодавства Європейського Союзу.

2.3. Міжнародно-правові механізми охорони і захисту авторських прав

[1] Митний кодекс України. Закон від 11 липня 2002 р. № 92-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 (зі змінами).

[2] Кримінальний кодекс України. Закон від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 (зі змінами).

Фундаментальні зміни в кінці XX – на початку XI ст. в економіці, політиці, соціальній структурі суспільства та швидкий науково-технічний прогрес призвели до переосмислення місця та ролі авторського права як у окремих країнах, так і в цілому у світі.

Охорона авторського права, перш за все, є одним зі способів стимулювання творчої діяльності, збагачення та поширення національної культурної спадщини. Згідно з Бернською конвенцією чим вище рівень охорони авторського права, тим більший стимул для авторів, а чим більша кількість інтелектуальних творів в країні, тим вище авторитет цієї країни. Цілком об'єктивно можна судити про те, що кожен учасник інтелектуальної діяльності, окрім отримання винагороди (за продукт своєї діяльності), хоче бути повністю захищеним від посягань на його авторські права. Тому кожна держава встановлює норми авторського права відповідно до цілей, які вона ставить перед собою у цій сфері.

Однак, незважаючи на відмінності, які існують між законодавствами різних країн, це не виключає можливості співробітництва між ними та взаємної охорони авторських прав їх громадян. Між усіма країнами Європейського Співтовариства діє конвенційне положення про те, що авторські права, набуті на території однієї держави, не набувають автоматичного визнання на території іншої. Дане положення пояснюється територіальним характером. Це означає, що дія цих прав в іншій країні залежить від встановлених нею правил, а сфера дії національних законів про авторське право обмежена територією тих країн, в яких ці закони прийняті. Зрозуміло, що об'єкти інтелектуальної творчості, зазвичай, поширюються за межі певної держави, тому ці об'єктивні обставини доводять неможливість у повному обсязі забезпечити достатню охорону авторського права лише національним законодавством. Тому охорона авторських прав іноземців може бути досягнута укладенням між державами або іншими суб'єктами публічного права двосторонніх та багатосторонніх угод.

Нині основною складовою механізму системи міжнародної охорони авторського права залишається Бернська конвенція (Паризький акт від 24 липня 1971 р.) про охорону літературних та художніх творів[1] і Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р.[2] У преамбулі Бернської конвенції проголошується її мета: охороняти настільки ефективно і однаково, наскільки це можливо, права авторів на їхні літературні і художні твори.

Основними засадами Бернської Конвенції є:

1) національний режим, відповідно до якого твори, створені в одній із країн-членів конвенції, одержують у всіх інших країнах-членах таку саму охорону, яку ці країни надають власним громадянам;

2) принцип автоматичної охорони, відповідно до якого національний режим не залежить від будь-яких формальних умов, тобто охорона надається автоматично і не зумовлюється формальними умовами реєстрації, депонування тощо. Тобто твір

---

[1] Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

[2] Всесвітня конвенція про авторське право, прийнята 6 вересня 1954 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

українського письменника, виданий у Франції, підлягає такій самій охороні, як і твори французьких письменників, оскільки ці країни є членами Паризького Союзу;

3) принцип незалежності охорони, відповідно до якого права іноземного автора із країни-члена Союзу охороняються в іншій країні-члені Союзу, незалежно від того, чи вони охороняються на батьківщині походження твору.

Хоча Бернська конвенція включає в себе сукупність положень матеріально-правового характеру, які тим самим становлять систему міжнародного регулювання авторських прав та є обов'язковими для країн-учасниць, вона не є єдиною міжнародною угодою у сфері авторського права. Поряд з нею діє Всесвітня конвенція про авторське право, головною метою якої є створення універсального режиму для охорони і захисту авторських прав на літературні, наукові і художні твори на міжнародному рівні. Маються на увазі такі різновиди творів як письмові, музичні, драматичні і кінематографічні, твори живопису, графіки та скульптури.

У сучасний період, коли Україна вступила до СОТ, особливої уваги заслуговує і такий міжнародний документ як Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (надалі – Угода ТРІПС), який змінив підхід до проблем захисту інтелектуальної власності у світі. Угода ТРІПС є складовою частиною Угоди СОТ (Світової організації торгівлі), яка набрала чинності з 1 січня 1995 р.[1]

Держави-учасниці Угоди ТРІПС зобов'язані дотримуватися положень і застосовувати режим, передбачений нею щодо осіб інших держав-учасниць, яких в Угоді прийнято називати "громадяни". Цим терміном позначаються фізичні та юридичні особи. Основним принципом цієї Угоди є принцип національного режиму та принцип найбільшого сприяння, який встановлює, що будь-які переваги, пільги, привілеї або імунітет, надані країною-членом Угоди громадянам будь-якої іншої держави (не залежно від членства), надаються невідкладно і безумовно громадянам усіх країн-членів за можливими окремими винятками.

Значна частина Угоди присвячена захисту прав інтелектуальної власності. У ній передбачені загальні цивільно-правові і кримінально-правові способи захисту прав інтелектуальної власності. У ст. 41 Угоди проголошується, що законодавства всіх країн-членів Угоди мають обов'язково у своїх національних законодавствах передбачити ті засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності, що передбачені Угодою. При цьому передбачаються запобіжні, термінові і невідкладні заходи.

В Угоді проголошується, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, мають бути справедливими і рівними для всіх, вони мають бути достатньо демократичними і доступними. Органи судової влади повинні мати право вимагати від порушника відшкодування завданих його порушенням збитків у розмірі, який би повністю компенсував заподіяну шкоду. Порушник права інтелектуальної власності зобов'язаний компенсувати власнику інтелектуальної власності витрати, які він поніс на оплату юридичних послуг. В Угоді передбачається також можливість у відповідних випадках надавати змогу судовим органам стягувати прибуток та (або) відшкодовувати встановлені раніше збитки

[1] Угода про торговельні аспекти прїів інтелектуальної власності // Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів, тексти офіційних документів. – К., 1998. – С 336–370. Угоду ТРІПС укладено 15 квітня 1994 р., набула чинності 1 січня 1995 року.

навіть у випадках, коли порушник несвідомо або маючи достатні підстави, щоб знати, брав участь у порушенні.

З метою створення ефективного запобіжного засобу проти порушення прав інтелектуальної власності судові органи повинні бути наділені правом:

- без будь-якої компенсації виводити з комерційних каналів товари, щодо яких були допущені порушення;
- якщо це не суперечить конституційним засадам, виносити рішення про знищення товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності;
- виведення з комерційних каналів без будь-якої компенсації матеріалів та обладнання, які були значною мірою використані для виготовлення контрафактних товарів, що порушують право інтелектуальної власності. При розгляді таких справ слід враховувати адекватність порушення та застосованих до порушника санкцій, а також інтереси третіх осіб.

Заслуговує на увагу вимога Угоди, згідно з якою країни-члени Угоди можуть передбачати у своєму національному законодавстві право судів вимагати від порушника інформації про третіх осіб, які задіяні у виробництві та поширенні товарів і послуг, що порушують право власності на знак, а також про їхні канали поширення. Також цікавою є норма Угоди про відшкодування збитків відповідачу. Відповідно до цієї норми відповідач, до якого на вимогу власника об'єкта інтелектуальної власності було вжито запобіжних заходів, що безпідставно обмежили відповідача в його правах або зовсім позбавили їх, внаслідок чого йому було завдано певних збитків, має право вимагати компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок такого зловживання, у тому числі витрати на адвоката.

Хоча Угода ТРІПС надає мінімальні матеріально-правові гарантії дотримання прав авторів та інших правоволодільців, суттєві відмінності законодавства в державах– членах ЄС не дають змоги суб'єктам прав інтелектуальної власності користуватися однаковим рівнем охорони на території всієї спільноти. Передусім, це стосується процедур припинення діяльності, яка пов'язана з піратством або контрафакцією. Тимчасові заходи, що застосовуються для забезпечення доказів, визначають рівень цивільних та кримінальних санкцій, які значною мірою відрізняються у тій чи іншій країні-члені тощо.

Тому розглядаючи проблему охорони авторського права в європейському просторі, слід звернутися до законодавства країн ЄС. Як одну з примітних особливостей законодавства ЄС можна виділити процес зближення національних систем правового регулювання. Стаття 30 Договору про створення Європейського Співтовариства закріплює необхідність забезпечення безперешкодного функціонування внутрішнього ринку Співтовариства. Тому основним принципом є поширення більш високих стандартів охорони прав інтелектуальної власності, що існують в окремих країнах Співтовариства, на всіх його учасників. Загальні тенденції розвитку правового регулювання в цій галузі особливо помітні на прикладі Директив ЄС.

До основних нормативно-правових документів Європейського співтовариства в галузі охорони авторського права слід віднести:

Директиву Європейського парламенту та Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм;

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

Директиву Європейського парламенту та Ради 93/98/ ЄЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строку охорони авторського права та деяких суміжних прав;

Директиву Європейського парламенту та Ради 92/100/ ЄС від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності;

Директиву Європейського парламенту та Ради 96/9 ЄС від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних;

Директиву Європейського парламенту та Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві;

Директиву Європейського парламенту та Ради 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь авторів оригінального твору мистецтва.

У квітні 2004 року було прийнято Директиву Європейського парламенту та Ради 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.

2.4. Дослідження поняття форми вираження твору та її зміни при встановленні факту використання твору

У контексті забезпечення правової охорони авторського права часто постають питання, які дії слід вважати використанням твору. Чи буде вважатись відтворенням твору його відображення або втілення у формі, що відрізняється від тієї, у якій існує оригінал? Чи слід розглядати перехід однієї форми вираження твору в іншу як дію, визначену терміном "переробка" ? Що слід розуміти під поняттям "копія твору" ? Особливо гостро постають питання феномену трансформації двовимірної (площинної) форми вираження твору у тривимірну (об’ємно-просторову) і навпаки. Чи можна вільно змальовувати, фотографувати, знімати на відео такі об’єкти авторського права як твори архітектури, скульптури та образотворчого мистецтва або це розглядатиметься як порушення авторського права?

Для відповіді на ці та ряд інших запитань, пов’язаних із перетворенням форми вираження твору, проаналізуємо національне законодавство, а також законодавство ряду розвинених іноземних держав.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[1] (надалі – Закон) виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема:

- відтворення творів;
- публічне виконання і публічне сповіщення творів;
- публічну демонстрацію і публічний показ;

[1] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

- переклади творів;
- переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

Під *відтворенням* згідно зі ст. 1 Закону розуміють виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

Отже поняття "відтворення" визначається, зокрема, через інше поняття, а саме – "виготовлення примірників твору".

Примірником твору є копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі. Одразу виникає питання, що мається на увазі під "копією" та "у будь-якій матеріальній формі". Чи означає це, що форма вираження "копії" твору може відрізнятись від форми вираження оригіналу твору (наприклад була двовимірною – стала тривимірною, або була усною – стала письмовою), чи "копія" все ж таки повинна бути виражена у такій самій формі, у якій існує оригінал, а під будь-якою матеріальною формою мається на увазі усе різноманіття форм, у яких взагалі можуть бути виражені твори?

Отже, спочатку проаналізуємо термін *"копія"*.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови "копія" – точне відтворення чого-небудь, що цілком відповідає оригіналові (відбиток з негатива; знімок)[1]. Отже, саме визначення поняття "копія" вже передбачає імовірність перетворення форми, оскільки знімок є площинним об’єктом, а об’єкт, що є предметом знімку може бути втілено і у об’ємно-просторовій формі. Головне, щоб об’єкт, що є предметом відтворення був тотожний існуючому.

Таким чином, виходячи зі змісту поняття "копія", можна зробити висновок про те, що вираз "у будь-якій матеріальній формі" слід розуміти і як вираження у такій самій матеріальній формі, у якій втілено оригінал твору, а також і у будь-якій іншій матеріальній формі (об’ємно-просторовій, площинній, у запису тощо), що відрізняється від оригіналу, якщо таке відображення твору у іншій формі точно відтворює сам твір. Тобто, якщо твором є скульптура, її фотографія може розглядатись як її копія; відображення твору-картини в аудіовізуальному записі також може розглядатись як копія цього твору).

При цьому варто зазначити, що по відношенню до таких творів, як твір архітектури, у рекомендаціях комітету урядових експертів із робіт в галузі архітектури, який працював під егідою ЮНЕСКО і ВОІВ у Женеві[2], при описуванні такої особливості як відображення об’єкту архітектури у двовимірній формі, використовується термін *"репродукція"*.

Комітет рекомендував наступні принципи охорони в галузі архітектури:

«…Принцип 1 і 2…

Автори в галузі архітектури мають два основні права: право на повторення (відтворення) і право на зміну. Відтворення зводиться до чотирьох різних видів діяльності:

---

[1] Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

[2] *Тимофієнко Л.* Правова охорона творів архітектури та містобудування / Л. Тимофієнко //Науково-практичний журнал «Інтелектуальний капітал», 2005. – № 2(22). – С. 50–58.

1. Відтворення копії проекту або моделі. Копіювання планів, ескізів або інших начерків чи тривимірних моделей прирівнюється до відтворення».

2. Будівництво аналогічної будівлі. Відноситься до конструкції будівлі, розроблених на основі елементів іншої будівлі.

3. Будівництво будівлі на основі проекту або моделі. Якщо проектування будівлі здійснюється за використаними кресленнями або малюнками, то необхідний дозвіл їх авторів.

4. Створення проекту будівлі або моделі на основі збудованої будівлі. Процес створення креслень або макетів на основі збудованої будівлі вважається відтворенням.

… Принцип 7. Репродукція зовнішнього образу твору архітектури (маються на увазі фотографія, кінозйомка, картина, скульптура, креслення або подібні види) не вимагає дозволу автора, якщо це зроблено з особистою метою, або навіть комерційною, якщо твір архітектури міститься на центральних вулицях, трасах, у парках та в інших місцях, доступних широкій публіці».

З останнього наведеного принципу випливає, що в усіх інших випадках, крім тих що зазначені в цьому принципі, суб'єктам авторського права на архітектурні твори належить також право на здійснення "репродукцій" (фотографії, кінозйомки, картини тощо).

Що ж таке "репродукція"?

Згідно із Великою радянською енциклопедією "репродукция – (от ре... и лат. produco – произвожу) – 1) воспроизведение; 2) воспроизведение полиграфическими или другими средствами произведений изобразительного искусства (картина, рисунок, фотоснимок и т. п.)" [1].

Таким чином, по суті "репродукція" – це те саме відтворення.

Заперечуючи викладене вище щодо віднесення перетворення форми твору до такої дії, як "відтворення", можна говорити, що авторським правом охороняється саме форма вираження твору і, як наслідок, відтворенням цього твору має бути виготовлення його примірника у такій самій формі. Але, такий підхід є не зовсім вірним, на що опосередковано вказують деякі норми Закону.

Так, зокрема, п. 4 ст. 21 Закону передбачає можливість вільного відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою. Отже, в даному випадку під час фотографування або запису твору кінематографічними засобами так чи інакше відбуватиметься зміна форми вираження твору, але відповідно до Закону це визнається відтворенням.

На підтвердження саме такого підходу, варто навести норми законодавства у сфері авторського права деяких іноземних країни, що розкривають поняття "відтворення твору".

Так, у Законі про авторське право Італії[2] встановлено, що виключне право на відтворення включає виготовлення копій твору у цілому або його частини, прямо чи

---

[1] Большая советская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bse.sci-lib.com/

[2] Закон про авторське право Італії (Law for the Protection of Copyright and Neighbouring Rights, as amended on April 9, 2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14991&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html

опосередковано, постійної чи тимчасової, будь-якими засобами та у будь-якій формі, таких як копіювання вручну, за допомогою друку, літографії, гравюри, фотографії, фонографії, кінематографії, і будь-яких інших процесів відтворення.

Згідно із Актом про авторське право і суміжні права Ірландії[1], під копіюванням по відношенню до творів мистецтва розуміють право на відтворення, що включає, зокрема, виготовлення копій у тривимірному вигляді з двовимірних творів і виготовлення копій двовимірних із тривимірних творів.

Цивільний кодекс Російської Федерації[2] також містить аналогічні положення. Під відтворенням твору розуміють виготовлення одного і більше екземплярів твору або його частини в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у формі звуко- або відеозапису, виготовлення в трьох вимірах одного і більше екземплярів двовимірного твору і в двох вимірах одного і більше екземплярів тривимірного твору.

Особливої уваги заслуговує такий вид перетворення форми вираження твору, як трансформація усного твору у письмовий твір. За логікою, запис усного твору у вигляді слів також варто розглядати як копію цього усного твору, у разі, якщо такий запис точно відтворює виголошений твір. З іншого боку, законодавство деяких іноземних країн виділяє таку форму перетворення у окремий спосіб використання. Так, відповідно до закону про охорону авторського права і суміжних прав Італії, для кваліфікації такої дії вживається термін «transcription».

Згідно Агнло-російського словника цей термін вживається у декількох значеннях, а саме: 1) переписування; 2) копія; 3) запис[3]. Згідно із зазначеним законом, виключне право на запис (переписування) включає перетворення усного твору у письмовий твір або у твір відтворений одним з таких методів, як копіювання вручну, за допомогою друку, літографії, гравюри, фотографії, фонографії, кінематографії, і будь-яких інших процесів відтворення.

Також слід зазначити, що окрім перетворення форми з об’ємно-просторової у площинну і навпаки, а також перетворення усної форми у письмову, згідно українського законодавства відтворенням також буде вважатись запис творів як для тимчасового так і для постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. У цих випадках знову ж таки відбуваються перетворення форми творів з однієї в іншу. Зокрема, може відбуватись перетворення аналогового запису твору у цифровий і навпаки.

Так, у Рекомендаціях Президії Вищого Господарського Суду України від 10.06.2004 р. № 04-05/1107[4] зазначається, що "розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є їх відтворенням у розумінні

---

[1] Акт про авторське право і суміжні права Ірландії (Copyright and Related Rights Act, 2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14991&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html

[2] Цивільний кодекс Російської Федерації (Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fips.ru/npdoc/law/gk4.HTM.

[3] *Мюллер В.К.* Англо-русский словарь, Издание 23-е, стереотипное. / В.К. Мюллер. – М.: Ордена Трудового Красного Знамени Московской типографи № 2 Министерства печати и информации Российской Федерации, 1992. – 843 с.

[4] Рекомендації Вищого Господарського Суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bn/laws/main.cgi?nreg=v1107600-04.

статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»". Тут слід зазначити, що первісно твір міг бути вираженим і не у цифровій формі, а лише перетворений у таку, і вже потім розміщений в мережі Інтернет.

Проте, не будь-яке перетворення форми слід розглядати, як відтворення твору.

Наприклад, якщо оригінальний твір виражений у письмовій формі, його виголошення не повинно вважатись відтворенням твору. Цей вид перетворення форми відноситься до такого способу використання, як виконання твору. Аналогічної думки додержується і О.О. Штефан[1]. В даному випадку, такий підхід обумовлений, в першу чергу, відсутністю у виконанні матеріальної форми вираження твору, яка є необхідною для віднесення такої дії до «відтворення». Як зазначено в іншому джерелі, твір, що охороняється, може бути доведеним до відома великої кількості осіб без виготовлення екземплярів або інших способів відтворення[2]. Прикладами є лекції або драматичні чи музичні твори, що виконуються перед аудиторією.

Не менш цікавим перетворенням форми творів є перехід з двовимірної форми вираження твору (площинної) у тривимірну (об'ємно-просторову). Наприклад, виготовлення у об'ємно-просторовій формі об'єкту, зображеного у площинній формі у вигляді аксонометричної проекції або 3-D зображеннях. Тут слід відмітити, що в даному випадку охорона, що надається авторським правом знаходиться на межі із охороною, що здійснюється відповідно до законодавства про охорону прав на промислові зразки. В українському законодавстві немає чітких критеріїв, де закінчується межа охорони об'єкта авторським правом, а де починається охорона промислових зразків.

З цієї точки зору, цікавим є приклад нормативного врегулювання питань, що стосуються перетворення об'єктів авторського права із двовимірної форми у тривимірну, в Акті про авторське право і суміжні права Ірландії:

«Винятки з захисту авторського права по відношенню до деяких видів творів:

1) Виготовлення об'єкту будь-якого зображення у тривимірній формі не повинно розглядатись як порушення авторського права на твір, що існує у двовимірній формі, якщо особа, яка не є експертом по відношенню до об'єктів такого зображення не сприйме цей новий тривимірний об'єкт як відтворення твору, що існував раніше у двовимірній формі.

2) Акт відтворення об'єкта будь-якого зображення у тривимірній формі не повинен розглядатись як порушення авторського права на твір, що існує у двовимірній формі (крім творів архітектури) якщо

а) лінії, контури, кольори, форма, текстура і матеріали продукту як такого або його орнаменту (обрамлення), що наявні у творі і використані в об'єкті, є цілком або переважно функціональними, і

б) об'єкт є одним із кількості понад 50 ідентичних об'єктів, які були промислово виготовлені або зроблені комерційно придатними власником авторського права або особою, що уповноважена від його імені.»

---

[1] Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів/ О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. / О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 175.

[2] Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999. – 578 с.

У даному випадку другий пункт наведеної норми якраз призначається для відокремлення межі охорони, що надається авторським правом від межі, де починається промислова власність.

Крім відтворення і публічного виконання, перетворення форми творів може відбуватись також і під час здійснення таких способів використання, як публічне сповіщення творів, публічна демонстрація і публічний показ. Проте, такі перетворення здебільшого є зрозумілими, тому в контексті даного дослідження не будемо на них зупинятися.

Із точки зору перетворення форми твору на увагу заслуговує розмежування понять відтворення твору і переробка твору.

Виходячи з викладеного вище, при відтворенні твору з трансформацією його форми, головним є те, що сам об'єкт відображення є точною копією. У тому разі, якщо ж об'єкт виражений у іншій формі, але не є точною копію твору, тобто відрізняється певними елементами, таку трансформацію слід розглядати як переробку твору. При цьому, саме по собі перетворення форми первісного твору з однієї в іншу не є визначальним чинником визначення дії як переробки. Наприклад, якщо тривимірний твір архітектури не фіксується у фотознімку, а змальовується художником на полотні. Імовірніше всього, намальований об'єкт буде мати багато відмінностей у елементах порівняно із оригінальним твором архітектури. Або якщо цей самий твір архітектури намальовано із застосуванням прийомів графіки. В даному випадку не можна говорити, що таке відображення буде точною копію оригінального твору, це буде його переробкою.

Слід зазначити, що творам, які є переробкою інших творів (похідним творам), надається самостійна правова охорона, за умови додержання авторського права на оригінальний твір при здійсненні такої переробки. Тут варто відзначити, що в контексті попереднього абзацу не будь-яку переробку варто розглядати як новий твір, що підлягає правовій охороні. Якщо ж зміни оригінального твору є дуже незначними, або суто технічними, імовірніше за все така переробка не зможе стати новим об'єктом охорони, оскільки одним з основоположних критеріїв виникнення авторського права є творчість.

Що ж стосується перетворення форми творів під час створення похідних творів, українське законодавство не є найвдалішим прикладом такої ілюстрації. Так, згідно із Законом, похідний твір – це твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів).

На відміну від національного законодавства, законодавство ряду іноземних держав дещо деталізує положення щодо створення похідних творів по відношенню до зміни форми їх вираження.

Так, згідно Об'єднаного акту про авторське право Данії[1], особа, яка переклала,

[1] Об'єднаний акт про авторське право Данії (Consolidated Act on Copyright 2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14991&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html

переробила або іншим чином адаптувала твір, включаючи перетворення його в будь-яку іншу літературну або художню форму, набуває авторське право на цей твір у новій формі.

Відповідно до Акту про авторське право на літературні, наукові твори та твори мистецтва Норвегії[1], будь-яка особа, яка перекладає або адаптує літературні, наукові твори або твори мистецтва або перетворює їх в іншу літературну чи художню форму набувають авторське право на твори у цій новій формі, але не повинні розпоряджатися цими творами порушуючи авторського права на оригінальний твір.

У Законі про охорону авторського права і суміжних прав Італії передбачено, що твори, які мають творчий характер і є переробкою будь-якого твору, наприклад, такі як переклади на іншу мову, перетворення в будь-яку іншу літературну або художню форму, модифікації і доповнення, що становлять суттєву переробку оригінального твору, адаптації, аранжування, скорочення та зміни, які не складають оригінального твору, також повинні охоронятися.

Отже, зважаючи на усе викладене, варто зазначити, що незважаючи на те, якою саме дією супроводжуватиметься перетворення форми твору з однієї в іншу, чи буде це відтворення, переробка, публічне виконання, публічне сповіщення тощо, у будь-якому разі – це є використанням твору. А будь-яке використання твору, за винятком випадків, прямо передбачених Законом, потребує дозволу суб'єкта авторського права.

Доцільно розглянути деякі проблемні моменти, пов'язані з перетворенням форми творів, а саме ті, що стосуються використання творів мистецтва, зокрема образотворчого мистецтва, архітектури та деяких інших творів.

Так, як відомо, одним з ключових принципів авторського права є додержання балансу інтересів суб'єктів авторського права та суспільства.

На сьогодні однією з найбільш гострих і не вирішених у національному законодавстві проблем є питання вільного використання творів, що постійно розміщені у публічних місцях, таких як твори архітектури, скульптури, картини тощо.

Такі твори часто змальовуються художниками, фотографуються, фіксуються в аудіовізуальних творах і як основні об'єкти зображення, і як такі, що, наприклад, випадково потрапляють в кадр.

На жаль, чинне законодавство України не містить винятків з майнових прав суб'єктів авторського права, яке б дозволяло здійснювати такі дії без порушення авторського права, якщо тільки це не здійснюється з інформаційною, навчальною та деякою іншою прямо передбаченою Законом метою.

Чи є це правильним? Чи в повній мірі українське законодавство забезпечує дотримання принципів авторського права? Наведемо декілька прикладів вирішення цього питання у законодавстві деяких іноземних країн.

Так, згідно із Законом про авторське право і суміжні права Німеччини[2] [14]

---

[1] Акт про авторське право на літературні, наукові твори та твори мистецтва Норвегії (Act No. 2 of 12 May 1961 Relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic works, etc., with Subsequent Amendments, Latest of 17 June 2005) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14991&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html

[2] Закон про авторське право і суміжні права Німеччини (Law on Copyright and Neighboring Rights (Copyright Law) of September 9, 1965, as last amended by the Law of July 16, 1998) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

"Дозволяється відтворювати у картинах, малюнках, фотографіях або кінематографії твори, які постійно розміщені на публічних шляхах, вулицях або площах, а також розповсюдження і публічне сповіщення таких копій. По відношенню до творів архітектури, зазначене вище правило повинно застосовуватись лише щодо відтворення їх зовнішнього вигляду".

Відповідно до Закону про авторське право і суміжні права Болгарії[1] "Дозволяється, без порушення авторського права його власника і без виплати винагороди, використання творів постійно розміщених на вулицях, площах і інших публічних місцях, за винятком механічного контактного копіювання, так само як і їх сповіщення незалежно від того, чи відбувається воно за допомогою кабелю або інших технічних можливостей, якщо це здійснюється з інформаційною метою або для інших некомерційних цілей".

Об'єднаним актом про авторське право Данії передбачено, що "Твори мистецтва можуть бути відтворені у зображувальній формі і потім бути доведеними до публіки, якщо вони постійно розміщені в публічних місцях або на шляхах. Це правило не застосовується у разі, якщо твір мистецтва є основним об'єктом зображення і таке відтворення здійснюється з комерційною метою.

Будівлі можуть бути вільно відтворені у зображувальній формі і потім доведені до публіки".

Акт про авторське право і суміжні права Ірландії також містить окрему статтю, що стосується вільного використання творів мистецтва, що знаходяться у публічних місцях.

"Дана стаття застосовується до авторського права на а) будівлі, і б) скульптури, моделі для будування і твори мистецтва, постійно розміщені в публічних місцях або переважно відкритих для публіки.

Не вважається порушенням авторського права на твори, яких стосується ця стаття, здійснення наступних дій:

а) виготовлення картин, малюнків, діаграм, карт, планів, літографій, різьблення по дереву, друк або подібні дії, що зображують такі твори;

б) виготовлення фотографій або відображення у фільмах цих творів;

в) радіо сповіщення або передача по кабелю зображення цих творів.

Авторське право в тій частині, до якої відноситься даний розділ, не вважається порушеним при наданні громадськості копій, виготовлення яких не буде, в силу цього розділу, порушенням авторського права".

Згідно із Законом про авторське право Іспанії[2] "Твори, постійно розміщені в парках або на вулицях, площах або інших публічних шляхах сполучення можуть вільно відтворюватись, розповсюджуватись або сповіщуватись шляхом відображення у картинах, малюнках, фотографіях або аудіовізуальних процесах".

Відповідно до Акту про авторське право Канади[3] "Не вважається порушенням

---

http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=1034.

[1] Закон про авторське право і суміжні права Болгарії (Law on Copyright and Neighbouring Rights, as amended on January 1, 2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=14991&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html

[2] Закон про авторське право Іспанії (Copyright, Law (Consolidation), 12/04/1996 (06/03/1998), No. 1 (No. 5)) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=1373

[3] Акт про авторське право Канади (Copyright, Act (Consolidation), 1985 (1997)) [Електронний ресурс]. – Режим

авторського права:

… б) відтворення будь-якою особою в картинах, малюнках, гравюрах, фотографіях або кінематографічних творах:

і) архітектурних творів, якщо такі копії не є по своїй природі архітектурним кресленнями або планами, або

іі) скульптур, творів мистецтва або ескізів чи моделей скульптур чи творів мистецтва, що постійно розміщені в публічних місцях або будівлях".

Згідно Акту про авторське право на літературні, наукові твори та твори мистецтва Норвегії "Твори мистецтва і фотографічні твори можуть бути зображені, якщо вони постійно розміщені в публічних місцях або на шляхах сполучення, чи біля них. Однак, таке використання не допускається, якщо об'єктивно такий твір є головним об'єктом відтворення і таке відтворення здійснюється з комерційною метою.

Будівлі можуть зображуватись вільно".

Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації "Допускається без згоди автора чи іншого правовласника і без виплати винагороди відтворення, сповіщення в ефір чи по кабелю фотографічного твору, твору архітектури чи твору образотворчого мистецтва, які постійно знаходяться в місці, відкритому для вільного відвідування, за винятком випадків, коли зображення твору таким способом є основним об'єктом такого відтворення, сповіщення в ефір чи по кабелю або коли зображення твору використовується в комерційних цілях".

Аналогічні положення містяться і у рекомендаціях комітету урядових експертів із робіт в галузі архітектури, про які вже зазначалось вище, зокрема:

"Принцип 7. Репродукція зовнішнього образу твору архітектури (маються на увазі фотографія, кінозйомка, картина, скульптура, креслення або подібні види) не вимагає дозволу автора, якщо це зроблено з особистою метою, або навіть комерційною, якщо твір архітектури міститься на центральних вулицях, трасах, у парках та в інших місцях, доступних широкій публіці".

Якщо проаналізувати положення наведених вище законодавчих норм, можна дійти висновку, що всі процитовані закони тим чи іншим чином передбачають вільне використання творів, що постійно розміщені у публічних місцях. Тут варто зазначити, що під час опису такого роду використання часто застосовується термін "відтворення", але в контексті даних статей, цей термін повинен розглядатись не тільки, як виготовлення "копій", а у більш широкому тлумаченні, зокрема враховувати і переробки творів, якщо це стосується, наприклад, відображення твору у живописі, що не є точною копією зображеного оригінального твору.

Щодо формулювань наведених вище норм, слід відмітити, що деякі юридичні конструкції, що у них містяться є не зовсім вдалими. Наприклад, використання у законодавстві Російської Федерації такого поняття, як "місце, відкрите для вільного відвідування".

Так, серед фахівців у сфері авторського права немає однозначного підходу до розуміння цієї дефініції. Є.П. Гаврилов, наприклад, вважає, що таким є будь-яке місце, яке може відвідати будь-яка особа, незалежно від того, безкоштовно чи за

доступу: http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=639

плату, а місцями, в які немає вільного доступу, є приватні володіння.

Інші автори[1] вважають, що із такою позицією не можна погодитись, оскільки на їх думку, якщо доступ в яке-небудь місце обумовлений необхідністю оплати, наприклад, відвідування музею образотворчого мистецтва, такий доступ вже неможна назвати вільним з формально-логічної точки зору. Таким чином, на думку цих авторів, зазначена норма повинна застосовуватись лише до об'єктів, розміщених у громадських місцях з безкоштовним входом (будівля на вулиці, скульптура на майдані, фотографія на вуличному стенді і т.п.).

Також слід зазначити, що норми, які дозволяють встановлення винятків з виключних прав суб'єктів авторського права щодо деяких творів мистецтва, постійно розміщених у громадських місцях, передбачені також законодавством Європейського Союзу, а саме Директивою Європейського Парламенту та Ради № 2001/29/ ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві.

Згідно з п. h) ч. 3 ст. 5 цієї Директиви Держави-члени можуть передбачати винятки або обмеження щодо права, передбаченого у статтях 2 (Право на відтворення) та 3 (Право на публічне сповіщення публіки творів та право на надання доступу для загального відома публіки до інших захищених об'єктів), у випадку, "коли використовуються твори, такі як твори архітектури або скульптури, виконані для того, щоб бути установленими у постійній формі у публічних місцях".

Суть цього положення знайшла своє відображення у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав», розробленого Державним департаментом інтелектуальної власності в рамках загальнодержавної програми адаптації законодавства України до відповідного законодавства Європейського Союзу.

Зазначеним проектом Закону пропонується доповнити статтю 21 Закону, зокрема, частиною другою такого змісту:

"2. Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), без виплати винагороди, та без зазначення імені автора і джерела запозичення, допускаться:

1) відтворення, публічне сповіщення, надання доступу до творів архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, скульптури, що постійно розташовані у громадських місцях, відкритих для вільного відвідування, крім випадків, коли зображення зазначеного твору є основним об'єктом такого використання або зображення твору використовується з комерційною метою".

Аналізуючи запропоновану у проекті Закону норму, варто відзначити доречність введення положення щодо необов'язковості зазначення імені автора і джерела запозичення під час вільного використання творів, що постійно розміщені в громадських місцях, оскільки на практиці це незручно і недоцільно, особливо в творах живопису.

Що стосується іншого положення запропонованої норми, а саме "крім випадків, коли зображення зазначеного твору є основним об'єктом такого використання або зображення твору використовується з комерційною метою", то воно видається дещо

[1] В каких случаях произведение можно использовать свободно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://copyright.iatp.by/abc/abc16.html.

сумнівним, принаймні щодо творів архітектури. Як вже зазначалось вище, Комітет урядових експертів із робіт в галузі архітектури дійшов висновку, що відтворення зовнішньої форми творів архітектури, зокрема шляхом фотографії, кінозйомка, змальовування у картинах тощо, може допускатись, навіть, якщо це робиться з комерційною метою.

Крім того, потребують уточнення способи, із застосуванням яких може здійснюватись відтворення творів архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, скульптури, що постійно розташовані у громадських місцях. У даному контексті, відтворення не повинно включати виготовлення копій зазначених творів у реальних розмірах та формі, в якій втілені самі оригінали.

Проте, у будь-якому випадку, введення до українського законодавства норми, яка б дозволяла вільно зображувати хоча б деякі твори мистецтва, що постійно знаходяться в громадських місцях, без порушення авторського права, є дуже необхідним. Україна, так само, як і інші країни, має своїх художників, кінематографістів та інших митців. Для їх творчого внеску у культурне надбання нації іноді буває просто необхідним використання у створених ними творах інших, раніше створених творів мистецтва. Введення такого положення у більш повній мірі забезпечить додержання балансу інтересів усього суспільства із інтересами конкретних суб’єктів авторського права.

2.5. Право на захист авторського права і суміжних прав: цивільно-правовий аспект

Законодавчо закріплюючи права і свободи за громадянами й організаціями, держава встановлює механізми їх забезпечення, відповідні юридичні гарантії їх належного здійснення. У системі юридичних гарантій прав та законних інтересів громадян і організацій, зокрема, авторського права і суміжних прав, важлива роль належить цивільно-правовому захисту, завдяки якому досягається відновлення порушених прав, попередження та припинення дій, що порушують або можуть порушити права та законні інтереси осіб.

У кожній галузі права закріплені норми про захист відповідних прав і законних інтересів громадян і організацій. Проте в жодній з них не дається поняття власне захисту прав і інтересів. Безумовно, різним галузям притаманні власні специфічні риси захисту прав та інтересів, такі особливості має і захист авторського права і суміжних прав. Однак у теорії цивільного права і цивільного процесу відсутнє точне визначення, що саме слід розуміти під захистом прав і законних інтересів взагалі, а також, зокрема, авторського права і суміжних прав.

На сьогодні загальновизнаного поняття права на захист не існує. Висвітлення питання про захист цивільних прав і законних інтересів найчастіше зводиться до характеристики форм і способів захисту цих прав. Більше того, в літературі та нормативних актах терміни "захист" та "охорона" часто використовуються як однозначні поняття, синоніми, хоча для їх ототожнення немає ніяких підстав – положення чинного законодавства та практика його застосування свідчать про те, що розмежування понять "захисту" і "охорони" прав і законних інтересів, не

дивлячись на їх тісний зв'язок, є очевидним[1].

Визнання за автором певних суб'єктивних прав одночасно означає й надання охорони цим правам та включає в себе зобов'язання для інших осіб утримуватися від порушення цих прав. Охорона прав і законних інтересів досягається шляхом використання правових засобів, що забезпечують нормальний хід реалізації права, перетворення закладених в суб'єктивному праві можливостей у реальність. Тобто охорона авторського права і суміжних прав полягає у вжитті правових заходів, які сприяють вільному здійсненню правомочною особою своїх прав і законних інтересів, забезпечують їх розвиток у непорушному стані і одночасно – попередженню правопорушень та усуненню причин, що зумовлюють такі правопорушення. Правова охорона охоплює весь комплекс засобів, якими забезпечується реалізація закріплених правовими нормами суб'єктивних прав як в їх позитивному стані, так і у разі порушення.

Згідно з ч. 2 ст. 433 Цивільного кодексу України[2] (надалі – ЦК України) та ч. 2 ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[3] (надалі – Закон), правова охорона поширюється на твори в галузі науки, літератури і мистецтва, без виконання будь-яких формальностей щодо них, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети, а також способу чи форми їх вираження.

Твір є об'єктом правової охорони за умови його відповідності наступним критеріям:

1) твір є результатом творчої діяльності. Чинне законодавство України не містить визначення поняття творчої діяльності, доктрина ж цивільного права називає творчою розумову (духовну, інтелектуальну) діяльність, що завершується створенням самостійного результату науки, літератури чи мистецтва. Творча діяльність породжує щось нове, неповторне, оригінальне й унікальне. Важливою ознакою творчої діяльності є те, що творча діяльність може здійснюватися тільки людиною. Юридичні особи, машини і тварини не можуть розглядатися як творці; тільки людина володіє інтелектом і здатна створювати інтелектуальну власність, тільки людина, використовуючи свій інтелект, втілює свої почуття і думки. Творча діяльність – це діяльність людського мозку, який здатний створювати тільки ідеальні образи, а не предмети матеріального світу, адже твір – це не матеріальний, а ідеальний об'єкт;

2) твір повинен бути оригінальним, тобто відрізнятися від інших творів, не бути частковим чи повним відтворенням іншого твору. Творча діяльність повинна мати певний ступінь індивідуальності, певну оригінальність – автор повинен зробити свій особистий вибір у процесі творчої діяльності, внести свій особистий внесок у

---

[1] Див., наприклад: *Грибанов В. П.* Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип / В.П. Грибанов. – М.: Статут, 2001; *Добровольский А. А., Иванова С. А.* Основные проблемы исковой формы защиты права / А.А. Добровольский, С.А. Иванова. – М.: Юр. лит., 1979; *Елисейкин П. Ф.* Право граждан на судебную защиту – элемент правового статуса личности / П.Ф. Елисейкин // Цивилистические проблемы правового статуса личности в социалистическом обществе. – Саратов: Саратовский юр. ин-т, 1982; *Кожухарь А. Н.* Право на судебную защиту в исковом производстве / А.Н. Кожухарь. – Кишинев: Штиинца, 1989.

[2] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

[3] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

створення твору, адже твір – це очевидний результат тих індивідуальних рішень, які були прийняті автором в процесі творчої діяльності. Ознака оригінальності твору не означає, що кожен новий твір повинен обов'язково містити нові ідеї, думки й висновки – твір може бути присвяченій темі, що вже була втілена у тисячах аналогічних творів. Оригінальність твору проявляється у власному підході його автора, у способі і стилі вираження його задумів. Навіть якщо одночасно два різних автори, взявши за основу одну і ту ж ідею, але незалежно один від одного, не копіюючи один одного, створять два дуже подібних твори, правову охорону матиме кожен з цих творів, оскільки в обох випадках твори будуть результатом творчої діяльності та відзначатимуться певним ступенем оригінальності;

3) твір повинен бути виражений у певній формі. Закон передбачає певний перелік об'єктивних форм вираження – письмова (рукопис, машинопис, нотний запис тощо), усна (публічне виконання тощо), зображення (малюнок, фотографічний кадр тощо), звуко- та відео- запис (механічний, магнітний, цифровий тощо), об'ємно-просторова (скульптура, макет тощо). Існування у думках автора ідей, задумів, концепцій майбутнього твору ще не є твором: твір повинен існувати реально незалежно від свідомості його автора та бути вираженим у певній формі, що дозволить іншим особам сприйняти твір.

Окрім наведених вище ознак, будь-які інші вимоги до творів не висуваються. Правова охорона виникає в силу створення твору та існує незалежно від того, містить твір нові оригінальні ідеї чи ні, оприлюднений він чи не оприлюднений, написаний за допомогою спеціальних термінів чи загальновживаних слів, виконаний із давно відомих чи нових матеріалів, має якусь художню цінність і є з точки зору якоїсь особи шедевром чи примітивним, існує у статичній матеріальній формі чи у формі, яка має обмежений час існування (наприклад, крижана скульптура, що з часом розтане та повністю зникне).

Що стосується об'єктів суміжних прав, виходячи зі ст. 449 ЦК України, ст. 35 Закону правова охорона поширюється на виконання, фонограми, відеограми та програми (передачі) організацій мовлення, без виконання будь-яких формальностей, незалежно від їх призначення, змісту, цінності, способу чи форми їх вираження. Слід також зазначити, що перераховані об'єкти, хоч і за деякими винятками, стають об'єктами суміжних прав лише за наявності їх зв'язку із майновими авторськими правами, оскільки вони є способом чи формою реалізації авторських прав: неможливо сприйняти музичний твір без його виконання музикантами та/або співаками; фонограми та відеограми зазвичай містять виконання тих чи інших творів; програми (передачі) організацій мовлення часто створюються із залученням сценариста програми, артистів-виконавців та інших осіб, із використанням записів, що містяться на фонограмах та відеограмах.

Отже, *для отримання правової охорони* виконання в будь-якому випадку, а фонограма, відеограма, програма організації мовлення в багатьох випадках повинні відповідати наступним умовам:

1) переважна більшість об'єктів суміжних прав повинна мати зв'язок із майновим авторським правом. Виконання визнається об'єктом суміжних прав тільки тоді, коли воно є виконанням твору (виконання ролі, спів, декламування, гра на музичному інструменті чи будь-який інший спосіб виконання творів). Фонограма є

об'єктом суміжних прав, коли вона містить звуковий запис виконання твору, а у випадках, коли твір не охороняється або на фонограму зафіксований об'єкт, що не є результатом творчої діяльності (шум хвиль, спів птахів тощо), такі суміжні права мають самостійний характер. Це ж правило поширюється і на відеограми та передачі організацій мовлення;

2) об'єкти суміжних прав повинні бути виражені у певній формі. Існування у свідомості виконавця підходів та способів виконання твору ще не є виконанням; наявність у особи задуму зафіксувати виконання твору на той чи інший носій ще не робить таку особу виробником фонограми або відеограми. Виконання є об'єктом правової охорони тоді, коли воно здійснене виконавцем певним способом, що є адекватним для того чи іншого твору (музичний твір виконується шляхом співу та/або гри на музичному інструменті тощо); фонограма та відеограма стають об'єктами суміжних прав за умови появи носія, на якому зафіксовані відповідні звуки чи рухомі зображення; програма (передача) організації мовлення повинна бути створеною та існуючою в певній формі (наприклад, телевізійна програма повинна бути зафіксована на відповідному носії, що зробить можливим передачу її в ефір).

Отже, умови, за яких об'єктам авторського права і суміжних прав надається правова охорона, нами з'ясовані. Але встановлення тільки охорони авторського права та суміжних прав не може бути достатнім – суб'єктивне право, надане особі, але не забезпечене від порушень необхідними засобами захисту, є лише декларативним правом. Хоч воно і проголошене законом, але без забезпечення певними правоохоронними засобами таке право може розраховувати лише на добровільну повагу з боку інших осіб та добровільне утримання ними від порушення такого права.

Водночас будь-яке суб'єктивне право являє собою сукупність можливостей: можливість правомочної особи здійснювати право своїми власними діями, можливість вимагати певної поведінки від інших осіб (зокрема, дотримуватися права та утримуватися від його порушень) і, нарешті, можливість захищати своє право власними силами чи шляхом звернення до відповідних компетентних органів чи інших організацій[1]. Тому одночасно із встановленням правової охорони авторського права і суміжних прав їх власникам надається право на захист, потреба в якому може виникнути у зв'язку з порушенням цих прав чи зловживанням ними, невиконанням юридичних обов'язків, виникненням між сторонами спору про наявність прав і обов'язків тощо.

Тобто механізм правового захисту включається у галузь правового регулювання тоді, коли необхідно усунути перешкоди, що виникають на шляху здійснення прав і законних інтересів, і проявляється в системі заходів, спрямованих на зупинення правопорушення й усунення його наслідків, хоча дія правової охорони при цьому не припиняється. На відміну від охорони, захист не здійснює попередження

[1] Див., зокрема: *Курылев С. В.* Формы защиты и принудительного осуществления субъективных прав и право на иск / С.В. Курылев // Труды Иркутского гос. университета. Серия юридическая. – Томск, 1957. – Вып. 3; *Логинов П. В.* Понятие иска и исковая форма защиты права / П.В. Логвинов // Сов. государство и право. – М., 1983. – № 2; *Кожухарь А. Н.* К вопросу о понятии защиты гражданских прав и права на судебную защиту /Кожухарь А. Н. // Вопросы развития теории гражданского процессуального права. – М., 1981.

правопорушення – кожен захід захисту спрямований проти правопорушника.

В юридичній літературі питання щодо суті і змісту захисту прав та законних інтересів, зокрема, авторського права та суміжних прав вирішується неоднозначно[1]. Тривалий час цивілістична наука взагалі не розглядала такого поняття та не досліджувала його правової природи. А перші дослідження у цій сфері показали, що різні вчені по-різному визначають, коли виникає потреба захисту прав і законних інтересів, якими способами та в яких формах здійснюється їх захист.

Одні автори під захистом прав та законних інтересів розуміють сукупність заходів правоохоронного характеру, спрямованих на застосування щодо правопорушника примусових дій з метою визнання чи відновлення порушеного чи оспорюваного права. З даної точки зору захист авторського права і суміжних прав можна визначити як систему заходів матеріально-правового характеру, за допомогою застосування яких досягається відновлення порушених авторського права і суміжних прав.

Інші вчені визначають, що захист прав та законних інтересів – це система юридичних норм, спрямованих на попередження правопорушень та усунення наслідків правопорушень. Такий підхід не можна не піддати критиці, адже з наведеного визначення виходить, що право на захист авторського права і суміжних прав – це право на систему юридичних норм, і тому увага повинна бути зосереджена лише на вдосконалення цих норм.

У літературі також висловлена думка, що захист прав та законних інтересів є діяльністю правомочних органів та осіб по реалізації суб’єктивних прав та законних інтересів у випадках, коли вони кимсь оспорюються чи порушуються; діяльністю державних та суспільних органів по попередженню порушення або відновленню порушених прав та законних інтересів громадян та організацій[2].

Наведені визначення характеризують поняття захисту лише з однієї сторони – матеріально-правової чи процесуальної. При цьому надається перевага процесуальній стороні захисту прав та законних інтересів, тобто розумінню даного поняття як діяльності правомочних органів та осіб, спрямованої на відновлення порушених прав, попередження правопорушень.

Але захист авторського права і суміжних прав нерозривно пов'язаний з нормами матеріального права: по-перше, захист права стає можливим лише тоді, коли існує саме право, що закріплено у відповідних нормах матеріального права; по-друге, потреба у захисті виникає тоді, коли право порушується, оспорюється, не визнається іншими особами, при цьому способи порушення права визначені нормами матеріального права; по-третє, характер захисту права чи вимог про його захист

---

[1] Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О. Д. Святоцького., В. С. Дроб’язка. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000; *Ионас В. Я.* Произведения творчества в гражданском праве / В.Я. Ионас. – М., 1972; *С. фон Левінські*. Твори, що охороняються авторськими правом, об’єкти суміжних прав / С. фон Левінські // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / За ред. А. С. Довгерта. – Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В. С. Дроб’язко. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.

[2] Курс советского гражданского процессуального права / Под ред. А. А. Мельникова. В 2х томах. / А.А. Мельников. – Т. 2. – М.: Изд-во МГУ, 1981; *Устименко Н. В.* Таємниці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.В. Устименко // Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2001; *Тертышников В. И.* Защита семейных правоотношений в гражданском судопроизводстве / В.И. Тертышников.– Харьков, 1976.

визначається характером самого права, зміст якого в основному і визначає способи його захисту, що також передбачається нормами матеріального права.

Окрім того, слід враховувати, що чинне законодавство України надає можливість будь-якій особі здійснювати самозахист своїх прав від порушень і протиправних посягань (ст. 19 ЦКУ). Отже, процесуальна сторона захисту порушених авторського права і суміжних прав виникає тільки тоді, коли автор або суб'єкт суміжних прав звертаються з позовом до суду. Коли ж особа, право якої порушене, самостійно вчинює якісь дії, що не суперечать чинному законодавству України та моральним засадам нашого суспільства, наприклад, звертається до порушника прав з вимогою припинити порушення, такі дії також будуть захистом прав, проте характер такого захисту буде лише матеріально-правовим.

Коли ж мова йде про захист авторського права та суміжних прав у судовому порядку, характерним для такого захисту буде поєднання матеріально-правового та процесуального аспектів. Матеріально-правова сторона захисту авторського права і суміжних прав відноситься до сфери матеріального права та реалізується за наявності підстав та за допомогою заходів, визначених в нормах статей 15, 16, 22, 23, 275, 423, 424, 432, 452, 1166, 1167 ЦК України, статей 50-53 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

З матеріально-правової сторони захист таких прав полягає у застосуванні заходів матеріально-правового характеру, матеріально-правових санкцій по відношенню до порушника цих прав. Але необхідно враховувати, що такий захист здійснюється відповідними органами у відповідній процесуальній формі, коли заінтересовані особи наділяються комплексом процесуальних прав, завдяки яким забезпечується захист матеріальних прав і законних інтересів. Тобто процесуальна сторона захисту авторського права і суміжних прав складається на базі процесуальних відносин заінтересованої особи з юрисдикційним органом та забезпечується шляхом здійснення процесуальних дій, передбачених нормами процесуального права.

Аналізуючи викладене, ми пропонуємо універсальне визначення поняття захисту, що є адекватним для всіх видів і способів захисту порушених або оспорюваних прав та законних інтересів, зокрема, авторського права і суміжних прав. *Захистом прав та законних інтересів є діяльність особи, права та законні інтереси якої порушуються чи оспорюються, що спрямована на реалізацію юридичних санкцій цивільно-правових норм з метою відновлення суб'єктивних прав і законних інтересів чи усунення перешкод в їх здійсненні*.

Здійснення цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав завжди зачіпає не лише інтереси правомочної особи, що звернулася до суду за захистом, а й інтереси зобов'язаної особи, інтереси держави і суспільства в цілому, тому захист будь-яких порушених прав повинен бути адекватним до забезпечення інтересів держави і суспільства, інтересів зобов'язаної особи. Тому захист прав за своєю природою не може бути безмежним: звертаючись до суду з позовом, особа повинна мати право на захист авторського права та/або суміжних прав і підстави вважати, що у захисті є потреба.

Щодо визначення поняття права на захист в правовій науці існує декілька підходів. Часто право на захист розглядається як складова будь-якого суб'єктивного

права, поряд з правом на власні дії та правом вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб. Інші автори правом на захист називають самостійне суб'єктивне право, що виникає внаслідок правопорушення, оспорювання, перешкод у здійсненні права, або ж розглядають право на захист як один з елементів правового статусу громадянина, який складають права, свободи та обов'язки, що фіксують стандарти поведінки особи, розкривають основні принципи її взаємодії з державою, тому право на захист має конституційну природу та існує в рамках відносин держави і особи.

Дійсно, право на захист ґрунтується в першу чергу на нормах Конституції України, яка в ч. 4 ст. 55 визначає, що кожен має право будь-якими незабороненими законом способами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань[1]. Але право на захист виникає не у кожної особи і не в будь-який момент, а виключно внаслідок порушення чи оспорювання або ж вчинення перешкод у здійсненні нею своїх прав, і тому право на захист не може бути ні складовою суб'єктивного права, ні елементом правового статусу громадянина, а є самостійним суб'єктивним правом.

Фактично, зміст права на захист полягає у можливості його власника самостійно вчиняти юридично значущі активні дії. Така позиція знаходить підтвердження своєї обґрунтованості в ч. 1 ст. 15 ЦК України та ч. 1 ст. 3 ЦПК України[2], де визначено, що кожна особа має право на захист своїх прав, свобод і інтересів у разі їх порушення, невизнання або оспорювання.

Однією із найважливіших гарантій здійснення громадянами й організаціями своїх прав і законних інтересів є право на судовий захист. Право на захист в позовному провадженні є одним із центральних інститутів цивільного процесуального права і займає важливе місце серед інших прав, які забезпечують захист порушених чи оспорюваних прав, свобод та інтересів.

Поняття права на судовий захист з'явилося в науці цивільного процесуального права давно, однак в юридичній літературі досі існують різні точки зору щодо визначення змісту цього права[3]. Як і поняття власне захисту, право на судовий захист розглядалося багатьма вченими досить однобоко, характеризуючи це право лише з однієї сторони – матеріально-правової чи процесуальної. Так, деякі автори під правом на захист розуміють суб'єктивне матеріальне право, тобто як право на одержання захисту, засобом реалізації якого є право на звернення за судовим захистом. Інші вчені визначали право на захист лише з процесуальної точки зору, як право на звернення за судовим захистом.

Але такий односторонній підхід до визначення права на судовий захист не може дати повного уявлення про це право. Право на звернення за захистом авторського права і суміжних прав саме по собі не може гарантувати отримання захисту, якщо у особи, яка пред'явила позов, відсутнє право або законний інтерес, які підлягають

---

[1] Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

[2] Цивільний процесуальний кодекс України. Закон від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492 (зі змінами).

[3] *Тимченко Г. П.* Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Г.П. Тимченко // Національна юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002; *Осокина Г. Л.* Право на защиту в исковом судопроизводстве / Г.Л. Осокина. – Томск: Изд-во Томского университета, 1990.

захисту, або відсутні факти, що свідчать про порушення права чи законного інтересу цієї особи. Інакше кажучи, наявність права на звернення за захистом іще не означає наявність права на отримання захисту. В свою чергу, право на отримання захисту також не може саме по собі гарантувати реальне отримання захисту, якщо у заінтересованої особи відсутнє право на порушення і проведення процесу, тобто право на звернення до суду за захистом.

Процесуальне право на судовий захист авторського права і суміжних прав не могло б виконати свою роль, якби його зміст обмежувався лише правом на звернення за захистом. Право на звернення за судовим захистом – це лише початковий прояв процесуального права на судовий захист, його складова частина. Для ефективного судового захисту особі, авторське право та/або суміжні права якої порушені, повинна бути надана можливість користування усіма передбаченими законом процесуальними засобами захисту. Тому, як і поняття захисту, право на судовий захист повинно розглядатися комплексно, в двох аспектах – матеріально-правовому і процесуальному, як право на звернення за захистом і право на отримання захисту.

У розглядуваній сфері матеріально-правова сторона цього права пов’язана із захистом авторського права і суміжних прав, і має право на такий захист та особа, яка є суб’єктом авторського права та/або суміжних прав та щодо якої іншою особою вчинені будь-які з передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дій:

- вчинення дій, що порушують особисті немайнові права;
- піратство у сфері авторського права та/або суміжних прав;
- плагіат;
- ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, примірників творів, фонограм, відеограм, програм мовлення;
- вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав;
- будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права та/або суміжних прав, зокрема, виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
- підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема, в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права та/ або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
- розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права та/або суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права та/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Право на судовий захист авторського права і суміжних прав в процесуальному розумінні означає право на порушення в суді першої інстанції в порядку позовного провадження цивільної справи про захист авторського права і суміжних прав; це право на судову діяльність по розгляду і вирішенню справи, на використання наданих процесуальним законом прав, на одержання законного і обґрунтованого рішення.

У цивільному судочинстві у справах позовного провадження право на захист трансформоване у право на позов, тобто право на діяльність суду з розгляду вимоги про захист порушеного чи оспорюваного права або інтересу; це право на процес незалежно від його результатів і наслідків, право на отримання судового рішення незалежно від його змісту і характеру. При цьому деякі дослідники права на захист зводять право на позов лише до матеріальної правомочності, інші надають йому виключно процесуальне значення.

Зустрічаються спроби виділити як окремі поняття право на позов в матеріальному розумінні та право на позов в процесуальному розумінні. В літературі навіть була висловлена думка, що права на позов взагалі не існує, оскільки "…осуществимость есть имманентное свойство права, и конструирование каких-либо специальных правомочий на защиту права противоречит его сущности"[1].

Проте більшість науковців наполягають, що право на захист як право на позов слід розглядати в єдності його матеріального змісту і процесуальної форми, яка полягає в тому, що можливості матеріально-правового характеру, що надані правомочній особі правом на захист, передбачають і можливість їх здійснення в певній встановленій законом процесуальній формі, в установленому законом порядку. За своєю структурою право на позов складається з права на пред'явлення позову (право на звернення за захистом) і права на його задоволення (право на отримання захисту). Адже позов буде повноцінним засобом захисту прав та законних інтересів, зокрема, авторського права і суміжних прав, тільки тоді, коли у розпорядженні позивача є і право на пред'явлення позову, і право на його задоволення, тобто право на позов в цілому, а не на одну із його сторін.

Для того, щоб отримати судовий захист авторського права та/або суміжних прав, а також задіяти механізм процесуальних засобів їх захисту, необхідно перш за все мати право на звернення до суду за судовим захистом – право на пред'явлення позову. Адже право на пред'явлення позову має не кожна особа і не в будь-який час, для реалізації цього права необхідною є наявність чи відсутність певних обставин, які б свідчили про те, що особа, яка звертається до суду за захистом своїх прав чи законних інтересів, може бути у такій справі позивачем, а друга особа, яка покликається до відповіді – відповідачем. Виникнення права на пред'явлення позову обумовлюється певними юридичними фактами, тобто тими життєвими обставинами, які виступають "важелями", що переводять абстрактні приписи закону у сферу суб'єктивних прав і юридичних обов'язків конкретно визначених суб'єктів правовідносин.

Такими фактами у справах про захист авторського права та/або суміжних прав будуть факти порушення особистих немайнових прав суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, факти вчинення піратства, плагіату або інших дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що призводять до порушення авторського права та/або суміжних прав.

Таким чином, правом на судовий захист авторського права і суміжних прав є

---

[1] *Даєв В. Г.* Применение исковой формы защиты права в советском уголовном процессе. Автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.Г. Даев. – Ленинград, 1967. – С. 7. Проте заперечення існування права на позов зазнало суворої критики з боку інших вчених.

право особи, авторське право та/або суміжні права якої порушені, звернутися до суду першої інстанції з метою порушення цивільної процесуальної діяльності по розгляду і вирішенню цивільно-правового спору по захисту її авторського права та/або суміжних прав. Внаслідок вчинення особами дій, що порушують авторське право та/або суміжні права, у заінтересованих осіб виникає право на звернення до суду з метою застосування передбачених чинним законодавством України способів захисту своїх порушених прав.

2.6. Проблеми правового статусу суб'єктів "службового" твору

Конституція України гарантує свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних і матеріальних інтересів громадян, пов'язаних з різними видами творчої інтелектуальної діяльності. Тому особливу увагу привертає питання правового статусу автора твору, створеного в результаті виконання службового завдання чи трудового договору.

Цивільний кодекс України[1] (надалі – ЦК України) ввів безліч новел у цивільне право, які безпосередньо вплинули на основні положення та принципи регулювання суспільних відносин, пов'язаних із створенням та використанням об'єктів інтелектуальної власності. Правовий статус автора «службового» твору закріплено ст. 429 ЦК України.

Сьогодні абсолютна більшість об'єктів права Інтелектуальної власності створюється у зв'язку з реалізацією трудових відносин. Регулювання правові дно-син, пов'язаних із створенням об'єктів права інтелектуальної власності, коли автор (творець) перебуває у відносинах трудового найму, як вже зазначалося, зазнало корінних змін в ЦК України, тому зупинимось на висвітленні найбільш суттєвих.

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що законодавець у ст. 429 ЦК України, на відміну від ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[2], не оперує поняттям "службовий" твір, а використовує словосполучення "об'єкт, створений у зв'язку із виконанням трудового законодавства".

Такий підхід законодавця можна пояснити двома факторами:

1) у ст. 429 ЦК України відбулось запозичення національним законодавством термінологічних підходів, що існують в законодавстві інших країн світу, наприклад, Німеччини, Грузії;

2) також можна припустити, що законодавець прагнув до більш доступного сприйняття змісту закону потенційними суб'єктами правовідносин, пов'язаних із створенням та використанням службових творів, шляхом термінологічного спрощення.

Проте, незалежно від мети, якою керувався закоподавець, формулюючи назву та зміст ст. 429 ЦК України, в результаті правознавці отримали термінологічну неузгодженість загального закону (ЦК України) із спеціальним законом (Законом

[1] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

[2] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

України «Про авторське право і суміжні права»). Тому для усунення термінологічної неузгодженості, доцільно було б замінити словосполучення "об'єкт, створений у зв'язку із виконанням трудового законодавства", яке використовується у ст. 429 ЦК України, на "службовий" твір.

По-друге, законодавець у ст. 429 ЦК України пов'язує врегулювання правовідносин щодо створення та використання службових творів лише "виконанням трудового договору". Тобто у зазначеній нормі ЦК України встановлюється особливий правовий режим на об'єкт права інтелектуальної власності.

Безпосередньо законодавець пов'язує створення (виникнення) службового твору із двома фактами:

1) службовий твір повинен бути створеним протягом певного періоду часу, тобто в межах строку дії належним чином оформленого трудового договору;

2) результат інтелектуальної, творчої діяльності безпосередньо має бути пов'язаним із виконанням трудових функцій (трудових обов'язків) працівника. Слід зазначити, що інші факти, з якими законодавець пов'язує створення службового твору, у ЦК України відсутні.

Натомість ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» створення службового твору пов'язує не лише із строком дії трудового договору (контракту) та закріплених у ньому трудових обов'язків творчого працівника, а й із укладенням і виконанням цивільно-правових договорів. Підхід спеціального законодавства у врегулюванні правовідносин щодо створення та використанням службових творів більшою мірою відповідає існуючій сьогодні правозастосовній практиці. Це пояснюється тим, що всі особливості створення та використання об'єкта авторського права як службового твору не завжди можна врегулювати трудовим договором (контрактом).

До того ж, ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» "службові обов'язки" творчого працівника пов'язує із виконанням "службового завдання" або "трудового договору (контракту)". Тобто законодавець передбачає, що службове творче завдання може отримати й працівник, який не працює за трудовим договором (контрактом), а працює на підставі цивільно-правового договору, наприклад підряду (на виконання роботи).

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що законодавець у ст. 429 ЦК України обмежив у правах і роботодавця, і творчого працівника, пов'язаних із створенням та використанням службових творів, та створив ще одну колізію норм права. Усунення зазначеного недоліку вбачається у внесенні відповідних змін до ч. 1 ст. 429 ЦК України.

По-третє, привертає увагу й суб'єктний склад правовідносин, пов'язаних із створенням та використанням службових творів, який передбачений ст. 429 ЦК України.

Так, зазначена норма закону до суб'єктів правовідносин, пов'язаних із створенням та використанням службових творів, відносить: працівника; юридичних та фізичних осіб, де або у якої працює працівник. Тобто законодавець ввів нового суб'єкта у сферу авторсько-правових відносин – працівника. Якщо виходити з буквального тлумачення норми закону, то можна зробити висновок, що "службовий" твір створює не автор своєю творчою працею, а працівник, виконуючи унормовану

роботу згідно із службовим завданням. Тобто зникає такий суб'єкт авторського права як "автор" службового твору, а з'являється "працівник", у якого відсутні будь-які авторські права на службовий твір, оскільки законодавством України про авторське право не передбачено, що авторські права належать "працівнику".

Таку парадоксальну ситуацію можна виправити шляхом внесення відповідних змін до ст. 429 ЦК України, привівши її у відповідність із статтями 1 та 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якими закріплено, що службовий твір створює автор за трудовим або цивільно-правовим договорами. До того ж положення ст. 429 ЦК України вступають у протиріччя й з іншими положеннями ЦК України, присвяченими врегулюванню відносин у сфері авторського права, наприклад, ч. 1 ст. 435 ЦК України, якою закріплено, що первинним суб'єктом авторського права є саме "автор" твору, а не "працівник".

Щодо суб'єктного складу правовідносин, пов'язаних із створенням та використанням "службових" творів, привертає увагу й той факт, що у ст. 429 ЦК України у якості роботодавців називаються "юридична або фізична особи, де або у якої працює працівник", при цьому законодавець, на жаль, не визначає їх статусу. Хоча, якщо виходити із безпосереднього змісту ст. 429 ЦК України, можна дійти висновку, що законодавець під "фізичною особою, де або у якої працює працівник" мав на увазі фізичну особу, зареєстровану як суб'єкт підприємницької діяльності.

Такий висновок випливає із того, що фізична особа – не підприємець, не може виконувати функції роботодавця у відносинах із автором, оскільки між ними будуть існувати не трудові відносини, а відносини цивільно-правового характеру, тобто підрядні. У той же час законодавець у ч. 2 ст. 429 ЦК України, визначаючи правовий статус суб'єктів правовідносин, пов'язаних із створенням та використанням службових творів, оперує не лише терміном "трудовий договір", а використовує словосполучення "якщо інше не встановлено договором".

За відсутності уточнення, яким саме договором можуть регулюватися відносини щодо створення та використання службових творів, можна припустити, що це може бути й цивільно-правовий договір, а відтак, ЦК України розширює суб'єктний склад правовідносин щодо створення та використання "службових" творів. Таке визначення суб'єктного складу "службового" твору розмиває особливості правового режиму, встановленого щодо нього. Натомість законодавець у ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» використовує термін "роботодавець". Зазвичай, під роботодавцем розуміється власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Тобто термін "роботодавець" є більш загальним, а тому й більш універсальним, аніж термін "юридична або фізична особа, де або у якої працює працівник". Із викладених підстав доцільно було б його ввести у термінологічний оборот ст. 429 ЦК України, до того ж використання у зазначеній нормі закону терміна "роботодавець" усуне існуючу термінологічну неузгодженість із спеціальним законодавством у сфері авторського права.

По-четверте, у ч. 2 ст. 429 ЦК України закріплено, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або

фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлене договором. Тобто і працівник, і роботодавець визнаються законом рівноправними власниками майнових авторських прав, якщо договором між ними не передбачено інший порядок належності майнових прав на "службовий" твір.

Спільна власність являє собою форму реалізації права власності. Вона може бути спільною сумісною власністю або спільною частковою (ст. 355 ЦК України). Виходячи з особливостей об'єктів авторського права, а також з презумпції авторства, можна зробити висновок, що встановити частки співвласників у спільній власності на об'єкт авторського права неможливо. Для того щоб твір, створений у порядку службового завдання, був у спільній сумісній власності, необхідно щоб зазначене положення було прямо передбачено договором між працівником та роботодавцем.

Співвласники у даному випадку володіють об'єктом права власності спільно, розпоряджаються ним за взаємною згодою усіх співвласників. У разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою усіх співвласників, і недійсність такого правочину може бути визнана лише у судовому порядку. Проте, виникають сумніви, що така форма власності, особливо щодо використання об'єктів авторського права, повною мірою може задовольнити обидві сторони. Таким чином, специфіка "службових" творів полягає у їх правовій природі – зв'язку норм авторського права із положеннями трудового законодавства.

Натомість у ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» чітко зазначено, що майнові права на службові твори належать роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором та цивільно-правовим договором, укладеним між роботодавцем та працівником. Тобто спеціальне авторське законодавство більш чітко визначає правовий статус суб'єктів зазначених правовідносин, а також надає право автору передати роботодавцю не весь комплекс майнових прав, пов'язаних із використанням службового твору. Положення спеціального права перебувають у відповідності із положеннями міжнародно-правових актів у сфері авторського права та відповідають пануючій у континентальній системі права концепції природних авторських прав.

Виходячи з вищевикладеного, зміст ч. 2 ст. 429 ЦК України необхідно привести у відповідність до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

По-п'яте, ч. 1 ст. 429 ЦК України передбачено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності (у тому числі й особисті немайнові авторські права) на об'єкт, створений в результаті виконання трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. В той же час зазначена норма закону встановлює, що у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати роботодавцю.

Зазначене положення законодавця є досить проблематичним у правозастосуванні на практиці. Проблема реалізації цього положення виникає одразу і пов'язана з відсутністю у законодавстві, у тому числі й у ЦК України, норми, якою б передбачалась можливість передачі немайнових авторських прав третім особам. Натомість ч. 1 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» закріплює, що авторське немайнове право на "службовий" твір належить його автору. До того ж законодавство у сфері авторського права встановлює, що особисті

немайнові авторські права є виключними, невідчужуваними та безстроковими.

У зв'язку з цим виникає питання, що законодавець вкладає у поняття "окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності", які можуть бути передані за договором роботодавцю. Щодо останнього, то можна припустити, що мова може йти про забезпечення недоторканності твору. З однієї сторони, у ст. 439 ЦК України прямо закріплено за автором право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь якому іншому посяганню на твір, з іншої сторони, – реалізувати закріплене за автором право на практиці бу ває досить складно, в той час як юридична особа, щ виступає роботодавцем автора, може більш ефективні здійснити такий захист.

Проте згідно із законодавством з авторського права та виходячи із правової природи авторських прав, особисті немайнові права належать автору і не можуть бути передані за договором або будь яким іншим способом відчужені, а відтак законодавче нововведення не має своєї практичної цінності у врегулюванні відносин щодо використання об'єктів авторського права, створених в порядку виконання службового завдання. Зазначене положення ч. 1 ст. 429 ЦК України суперечить не лише доктрині авторського права, а й конвенційним міжнародно-правовим актам (зобов'язання, які прийняла й Україна).

Право авторства та право на ім'я – це виключне, невід'ємне авторське право творця, яке є невідчужуваним. Крім того, виникають питання щодо визначення факту створення твору, а відтак й виникнення авторських прав на нього. Тобто це положення законодавця, закріплене у ст. 429 ЦК України, руйнує існуючу конструкцію авторського права і потребує негайного виключення із зазначеної норми закону.

Дещо по-іншому вирішуються питання правового статусу авторів "службових" творів та їх роботодавців у законодавстві країн СНД та країн Балтії.

Так, підставою створення службового твору визнається виконання службових обов'язків або службового завдання (ст. 9 Закону Литовської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 18.05.1999 р.; ст. 12 Закону Латвії «Про авторське право» від 27.04.2000 р.; ст. 18 Закону Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права» від 23.11.1994 р.; ст. 14 Закону Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» від 15.05.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»; ст. 13 Закону Азербайджанської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 05.06.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13.11.1998 р.).

Деякі країни називають лише одну підставу для створення службового твору – службове завдання (ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське праве і суміжні права» від 15.12.1999 р.).

Проте, незважаючи на кількість підстав визнання твору службовим, що закріплені у законах з авторського права інших країн, головною, об'єднуючою ознакою поширення спеціального режиму на об'єкти авторського права можна назвати наявність трудових відносин між автором службового твору та роботодавцем.

На відміну від положень ЦК України, інші країни згідно із міжнародно-правовими актами у сфері авторських прав немайнові авторські права на службовий твір визнають лише за його автором (фізичною особою) (ст. 9 Закону Литовської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 18.05.1999 р.; ст. 12 Закону Латвії «Про авторське право» від 27.04.2000 р.; ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.; ст. 18 Закону Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права» від 23.11.1994 р.; ст. 14 Закону Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» від 15.05.1996 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське право і суміжні права» від 15.12.1999 р; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»; ст. 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 13 Закону Азербайджанської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 05.06.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13.11.1998 р.).

По-різному національне законодавство інших країн розкриває зміст правосуб'єктності суб'єктів правовідносин, пов'язаних із використанням службових творів. Так, більшість країн майнові права на використання службового твору закріплюють за роботодавцем, якщо інше не передбачено договором (ст. 12 Закону Латвії «Про авторське право» від 27.04.2000 р.; ст. 18 Закону Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права» від 23.11.1994 р.; ст. 14 Закону Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» від 15.05.1996 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське право і суміжні права» від 15.12.1999 р; ст. 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»; ст. 13 Закону Азербайджанської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 05.06.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13.11.1998 р.).

Слід зазначити, що деякі країни у своєму законодавстві встановили певні обмеження майнових прав, пов'язаних із використанням службових творів, як для автора такого твору, так й для роботодавця.

Прикладом обмеження майнових прав автора службового твору може бути ст. 14 Закону Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» від 15.05.1996 р., в якій закріплено, що автор "службового" твору не має права перешкоджати роботодавцю в оприлюдненні твору.

Обмеження суб'єктивних прав роботодавця безпосередньо пов'язані із фактом реалізації майнових прав, які належать або передані йому, щодо використання службових творів. Так, якщо роботодавець протягом трьох років від моменту передачі службового твору його не використовує, усі права на використання службового твору переходять до його автора (ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13.11.1998 р.).

Якщо впродовж трьох років після передачі службового твору роботодавець не використовує такий твір або якщо припиняється використання твору без поважних підстав впродовж двох років, виключне право на використання твору переходить до автора, проте строки можуть бути змінені за згодою сторін(ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.).

Інколи в законодавчих актах зарубіжних країн передбачається можливість повернення майнових прав автору службового твору. Так, по закінченню п'яти років від моменту передачі службового твору автором роботодавцю виключне право на використання твору переходить до автора (ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.). По закінченню десяти років від моменту надання службового твору роботодавця, а при наявності згоди роботодавця – раніше, право автора на використання твору і отримання винагороди належать автору у повному обсязі, незалежно від умов договору, укладеного із роботодавцем (ст, 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське право і суміжні права» від 15.12.1999 р.; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»).

Майнові авторські права на "службові" твори строком на п'ять років переходять до роботодавця, якщо договором не передбаченого іншого (ст. 9 Закону Литовської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 18.05.1999 р.).

На відміну від законодавства України з авторського права більшість країн у своєм)' національному законодавстві закріпила за роботодавцем права будь-яким способом використовувати "службові" твори та зазначати своє ім'я (назву) або вимагати такого позначення (ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.; ст. 18 Закону Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права» від 23.11.1994 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське право і суміжні права» від 15.12.1999 р; ст. 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»; ст. 13 Закон Азербайджанської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 05.06.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13. 11. 1998 р.), в той же час ім'я автора службового твору також повинно бути зазначено, якщо це практично можливо, при використанні такого твору (ст. 18 Закону Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права» від 23.11.1994 р.).

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість країн СНД та країн Балтії у своєму національному законодавстві з авторського права, встановлюючи правовий режим службових творів та визначаючи правовий статус авторів службових творів та їх роботодавців, на відміну від національного законодавця, стоїть на позиції пріоритету захисту немайнових прав авторів "службових" творів. Щодо майнових авторських прав, то зарубіжні країни визнають пріоритет роботодавця, але такий пріоритет обмежений у часі. За рахунок цього досягається компроміс у задоволенні майнових прав не лише роботодавця, а й автора твору. Такий підхід є характерним для доктрини права інтелектуальної власності континентальної Європи. Доцільно було б його запозичити та внести відповідні зміни до національного законодавства з авторського права.

Правомочності спадкоємців стосовно особистих немайнових прав автора

Юридична природа особистих немайнових прав автора була досить детально

вивчена ще в радянський період. Саме тоді знайшли своє місце в цивілістичній науці різноманітні підходи та концепції щодо співвідношення цих прав між собою, можливості чи неможливості їх відчуження, їхньої дії в часі (строковості чи безстроковості) тощо. Окремим питанням, яке вчені зачіпали в ті часи, було спадкування особистих немайнових прав автора, а саме їх здатність чи, навпаки, нездатність до переходу в спадщину, межі такого правонаступництва, їх охорона та захист після смерті автора, а також після переходу твору в суспільне надбання. Ці проблеми завжди були дискусійними, щодо них висувалося досить багато думок та поглядів, як в радянські, так і в наші часи.

Але, водночас, необхідно відмітити, що вчені СРСР та України піднімали ці питання лише в поодиноких наукових статтях, відповідних розділах підручників з авторського, спадкового права, права інтелектуальної власності, а також монографіях, які були спрямовані на вирішення більш загальних проблем. Ґрунтовні ж дослідження спадкування авторських прав в Україні відсутні. Проте в Російській федерації протягом останніх років вченими приділяється досить багато уваги цьому питанню, присутні навіть дисертаційні дослідження. Крім того, набрання чинності частини 4 Цивільного кодексу Російської Федерації, в якій існує порівняно велика кількість норм спрямованих на врегулювання спадкування прав інтелектуальної власності, свідчить про те, що певні наукові розробки не загубилися у вирі юридичних думок, а знайшли своє законодавче закріплення.

Все це підтверджує актуальність питання спадкування прав інтелектуальної власності, закликає до наукових пошуків. Проблема є обширною та різносторонньою, а тому потребує системного та комплексного підходу при її вивченні. Тому спробуємо зупинитися на окремих її аспектах, а саме на поглядах, що існують в юридичній літературі щодо можливості спадкування особистих немайнових прав автора, межах такого правонаступництва; правомочностях спадкоємців, що виникають стосовно цих прав після смерті спадкодавця.

Теоретичну основу такого дослідження можуть становити праці з питань права інтелектуальної власності та спадкового права, зокрема таких вчених-юристів як Б. Антімонова, Є. Флєйшица, В. Дозорцева, О. Іоффе, Н. Райгородського, А. Нікітюка, К. Намєнгєнова, Е. Гаврилова, А. Мєлузової, О. Прокопенко, О. Павлової, Ю. Заіки, Н. Халаїм та ін.

Предметом розгляду є наступне питання – чи можуть переходити в спадщину особисті немайнові права автора та які правомочності спадкоємці набувають стосовно цих прав.

У цивілістичній науці існують різні погляди щодо меж правонаступництва при спадкуванні авторських прав. Так, А.С. Нікітюк проаналізував наступні чотири основні концепції: 1) до спадкоємців переходять і вони використовують у повному обсязі всі права померлого автора; 2) спадкуються лише майнові авторські права, особисті немайнові права автора в спадкову масу не входять, але спадкоємці мають можливість охороняти деякі права автора, наприклад, захищати недоторканність твору; 3) авторські права переходять як певний комплекс особистих немайнових і майнових правомочностей, обсяг яких вужче ніж той, який мав автор (сюди можна віднести думку Іоффе, про те, що особисті немайнові авторські права померлого переходять до спадкоємців в частині, необхідній для здійснення успадкованих

майнових прав); 4) спадкуються, але в меншому обсязі, правомочності з авторських відносин, що виникли і не припинилися до смерті автора[1].

Як зазначає Ю.О. Заіка, в літературі також існує думка, що авторське право переходить до спадкоємців автора у складі майнових та особистих (немайнових) прав, при чому з особистих авторських прав не спадкується лише право авторства, яке є невідчужуваним як за життя автора, так і після його смерті. Усі ж інші майнові і немайнові права автора за невеликим винятком переходять до його спадкоємців, оскільки перехід в порядку спадкування особистих (немайнових) прав автора не суперечить загальному положенню про невідчужуваність особистих прав громадянина, з яких цей перехід є винятком[2].

Незважаючи на різноманіття поглядів щодо цієї проблеми, законодавець визнає наступну концепцію, яка закріплена в ст. 29 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[3] (надалі – Закон): у спадщину переходять майнові права, а особисті немайнові права автора в спадщину не переходять, але спадкоємці набувають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.

Але чи є вдалою така редакція? Можливо цей підхід потребує перегляду? Спробуємо розглянути це питання, відштовхуючись від самої юридичної природи особистих немайнових прав та тих поглядів, що існують в літературі.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності ще називають моральними правами. Вони захищають зв'язок особи автора з його твором, не мають економічного змісту, належать автору незалежно від його майнових прав інтелектуальної власності.

У теорії особисті немайнові права автора поділяються на позитивні і негативні. До позитивних належить право на оприлюднення твору та право на його відкликання (відзив). Останнє, до речі, в українському законодавстві нажаль не передбачено, хоча в багатьох країнах світу існує. До негативних належить право авторства, право на авторське ім'я, право на захист репутації автора, право на недоторканість твору. Останні двоє прав вважаються окремими і самостійними правами, однак в Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів та Законі вони сформульовані так, що право на недоторканість твору може реалізуватися лише у разі завдання шкоди честі та репутації автора, тобто ці двоє прав законодавцем об'єднані в одне. З таким підходом важко погодитися.

Найважливішим особистим немайновим правом, як відомо, є право авторства – право на визнання людини автором твору. Воно є невіддільним від особистості творця, абсолютним, породжується самим фактом створення твору і не залежить від того чи було його оприлюднено. В ст. 6 bis Бернської конвенції закріплено, що незалежно від майнових прав і навіть після їх уступки автор має право вимагати визнання свого авторства на твір. Від права авторства похідні всі інші права як

---

[1] *Никитюк А.С.* Наследственное право и наследственный процесс / А.С. Никитюк. – Кишинев: Штиица, 1973. – с. 45.

[2] *Черепахин Б.Б.* Правопреемство по советскому гражданскому праву / Б.Б. Черепахин // Труды по гражданскому праву. – М.: Статут (Серия Классика российской цивилистики). – 2001. – С. 407-408.

[3] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

особистого немайнового, так і майнового характеру.

Правом, яке настільки пов'язане з правом авторства, що не може без нього існувати, є право на авторське ім'я. Автор має право на зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо. Він може вказати своє справжнє ім'я, псевдонім або зробити свій твір анонімним.

Співвідношення права авторства та права на авторське ім'я досить глибоко досліджувалось в юридичній літературі радянського періоду. Залежно від взаєморозташування цих особистих немайнових прав, Н. Халаїм класифікує позиції вчених на три групи:

1. Право авторства є однією з правомочностей права на авторське ім'я. Цієї позиції дотримувались Антимонов Б.С. та Флейшиц К.А., зазначаючи, що право на ім'я це, в першу чергу, право визнаватись автором, а тому і найменуватись автором[1].

2. Право авторства є окремим суб'єктивним правом. Таке розуміння права авторства формулює Дозорцев В.А., який зазначає, що право авторства – це право вважатися автором твору, тобто право, що виключає визнання автором іншої особи або ігнорування факту дійсного авторства. А право на ім'я – це право, що полягає у позначенні на творі, що обнародується (тобто для невизначеного кола осіб), імені автора[2].

3. Право на ім'я має похідний характер порівняно з правом авторства, тобто право на ім'я є засобом реалізації права авторства. Так, Вакман Є. та Грінгольц І. вказують, що право авторства (авторське ім'я) поєднує в собі як право називатись автором твору (чим закріплюється належність твору цьому авторові), так і право обирати спосіб позначення авторства[3].

Інші дослідники відзначають, що з правом авторства нерозривно пов'язане право на авторське ім'я, яке, по суті, є конкретизацією права авторства, оскільки авторство особи вимагає свого позначення[4].

Н. Халаїм, досліджуючи ці питання та здійснивши таку класифікацію, приєднується до останнього з наведених тверджень, і вважає, що право на ім'я є необхідною правомочністю автора для реалізації права авторства[5].

Закон встановлює, що спадкоємці не успадковують право авторства та право на авторське ім'я. Вони не можуть належати жодній іншій особі, крім самого автора, ні за його життя, ні після смерті, за будь-яких умов. В ч. 4 ст. 423 та у ч. 1 ст. 425 Цивільного кодексу України[6] (надалі – ЦК України) визначено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними (за винятками, встановленими законом) та безстроковими.

---

[1] *Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А.* Авторское право / Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц. – М.: Гос. издат. Юрид. лит., 1957. – С. 46–47.

[2] *Дозорцев В.А.* Авторские дела в суде: Научно-практический комментарий / В.А. Дозорцев. – М.: ВААП, 1985. – С. 67.

[3] *Вакман Е., Грингольц И.* Авторские права художников / Е. Вакман, И. Грингольц. – М: Советский художник, 1962. – С. 24.

[4] Советское гражданское право / Смирнов В.Т., Толстой Ю.К., Юрченко А.К. и др.: В 2 ч. – 2-е изд. доп. / В.Т. Смирнов, Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко. – Л.: ЛГУ, 1982. – С. 352.

[5] *Халаїм Н.* Зміст права на промисловий зразок: особисті немайнові права інтелектуальної власності / Н. Халаїм // Інтелектуальна власність. – 2008. – №2. – С. 15–18.

[6] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

В юридичній літературі висловлювались різні позиції щодо безстроковості і Н. Халаїм, аналізуючи це питання, приводить, зокрема, такі:

1. Право авторства, одного разу виникнувши, продовжує існувати, не будучи обмеженим ніяким терміном. Воно існує в особі його носія, його суб'єкта – автора – і не лише протягом життя, але й після смерті автора, до тих пір, поки у свідомості живе пам'ять про самий об'єкт[1].

2. Право авторства обов'язково передбачає свого живого носія, оскільки це – суб'єктивне право, що належить авторові. Тому, якщо немає суб'єкта, немає і суб'єктивного права[2].

3. Право авторства не обмежене терміном, при житті сам автор захищає своє авторство, а після його смерті – суспільство слідкує за тим, щоб твір носив ім'я дійсного автора[3]. Н. Халаїм, дослідивши це питання, приєднується до думки, яка існує в юридичній науці, що після смерті автора охороняється не особистий інтерес чи право померлого, а суспільний інтерес, а також припускає, що право авторства носить довічний, а не безстроковий характер.

Дійсно, після смерті суб'єкта його правоздатність, тобто здатність мати права та обов'язки, припиняється. У зв'язку з цим, він втрачає правосуб'єктність, тобто здатність бути суб'єктом права. Після цього ті права та обов'язки, які можуть переходити в порядку правонаступництва, успадковуються спадкоємцями, а ті, що пов'язані з особою спадкодавця і не можуть бути передані, – припиняються. Так само і право авторства, яке є невідчужуваним і пов'язаним з особистістю суб'єкта, перестає діяти, як тільки він припиняє своє існування. Але, на наш погляд, в силу зазначених причин, діяти перестає лише право померлого вимагати визнання його автором. Саме ж авторство, тобто певний зв'язок, який існує між автором і твором, породжений фактом його створення, нікуди не зникає і продовжує охоронятися як суспільний інтерес. Як справедливо зазначає П.М. Цибульов, авторство так само об'єктивне, як і існування самого об'єкта творчості, і саме тому визнається і охороняється після смерті автора, але вже не як суб'єктивне право, а як суспільний інтерес, що потребує визнання і захисту[4].

Стосовно права на авторське ім'я, то воно, зокрема, включає в себе право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі та його примірниках під час будь-якого його публічного використання. В художній літературі таке явище як опублікування творів під псевдонімом є досить поширеним. Але, у разі смерті автора його особисте немайнове право обирати псевдонім, згідно ст. 29, в спадщину не переходить, а тому постає питання хто має вирішувати чи публікувати твір в цьому разі під псевдонімом чи зазначати справжнє ім'я автора? Організація, яка буде оприлюднювати твір, звичайно ж не має такого права, тому на практиці це питання розв'язують спадкоємці автора. Тобто вони, не одержавши право вибирати

---

[1] *Райгородский Н.А.* Изобретательское право СРСР / Н.А. Райгородский. – М: Гос. издат. юрид. лит., 1949. – С. 142.

[2] *Наменгенов К.Н.* Абсолютные и относительные изобретательские правоотношения. Автореф. дис. док. юр. наук. 12.00.03. / К.Н. Наменгенов. – М.: Всесоюзний заочний юр. ин-т, 1982. – С. 12.

[3] *Никитина М.И.* Авторское право на произведения науки, литературы и искусства / М.И. Никитина. – Казань: Казанский университет, 1972. – С. 134.

[4] Інтелектуальна власність: Навч. посібник / За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – С. 101.

псевдонім, фактично його здійснюють.

На наш погляд, це питання все ж має бути законодавчо врегульоване і має вирішуватися в залежності від того чи використовував автор за життя при опублікуванні своїх творів своє справжнє ім'я, чи вибирав псевдонім або випускав їх у світ анонімно, тобто рішення спадкоємців має відповідати волі померлого автора. Якщо ж твори спадкодавця за життя не були опубліковані, то спадкоємці не можуть в цьому разі мати права вибирати псевдонім чи публікувати твір анонімно, а мають використовувати при цьому лише справжнє ім'я автора. У разі якщо спадкодавець зоставив заповіт, в якому зобов'язав спадкоємців використовувати лише певний псевдонім при опублікуванні його творів чи взагалі лише анонімно їх оприлюднювати, то спадкоємці не мають права відступити від такої його останньої волі. Важко вирішити питання під яким ім'ям публікувати твір, якщо спадкодавець одні твори оприлюднював під власним ім'ям, другі – під псевдонімом, треті – анонімно, а заповіту він не залишив. У цьому разі діють лише певні суб'єктивні фактори, вид, характер твору, час, коли його було написано тощо, і тому це питання якимось чином врегулювати досить важко, а можливо в цьому й нема необхідності.

Думку про те, як можливо було б врегулювати ці питання в Російській Федерації, висвітлює А.О. Мєлузова і пропонує наступну диспозитивну норму: "Якщо заповітом не передбачено інше, спадкоємці мають право використовувати або дозволяти використання твору з вказуванням справжнього імені автора-спадкодавця або псевдоніму, яким автор користувався за життя стосовно відповідного твору, а також мають право реєструвати як товарні знаки та/або знаки обслуговування окремі фрагменти твору (його назву, ім'я літературного персонажу, цитату і т.п.) з метою подальшого анонімного використання цих фрагментів в такий спосіб. У разі невиконання цієї умови або волевиявлення спадкодавця в заповіті, що замінює її, спадкоємець може бути визнаний порушником охоронюваного права на ім'я і судом йому може бути відмовлено у захисті авторських майнових прав, набутих в порядку спадкування. Однак право на ім'я не повинно визнаватися порушеним, якщо спадкоємці продовжують анонімно використовувати твір, який було оприлюднено без вказування імені автора за його життя"[1].

Ця пропозиція розвиває думку Е.П. Гаврилова, який вважає, що "якщо автор використовував свої твори під псевдонімом або без позначення свого імені, то таким же чином мають використовуватися після смерті автора ті твори, які не були оприлюднені за життя автора"[2]. О. Рузакова стверджує, що спадкоємець не може надати згоду на публікацію творів під справжнім ім'ям автора, якщо за життя автора його твори публікувалися під псевдонімом і згоди на розкриття свого імені він не давав[3].

О.П. Прокопенко пропонує навіть внесення наступних змін в законодавство Російської Федерації: "спадкоємці зобов'язані не змінювати встановлений за життя

---

[1] *Мелузова А.О.* Правомочия наследников в отношении личных неимущественных прав автора / А.О. Мелузова // Интеллектуальная собственность: правовые, экономические и социальные проблемы. Сборников трудов аспирантов РГИИС в трех частях. – М.: РГИИС, 2003, часть 1. – С. 160.

[2] *Гаврилов Э.П.* Коментарий к Закону об авторском праве и смежных правах / Э.П. Гаврилов. – М.: Фонд «Правовая культура», 1996. – С. 82.

[3] *Рузакова О.* Наследники как субъекты авторско-правовых отношений / О. Рузакова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2002. – №1. – С. 2.

автора – спадкодавця порядок реалізації немайнових прав, якщо заповітом не встановлено інше"[1].

До особистих немайнових прав автора належить також право на недоторканість твору. Воно означає, що будь-які зміни, доповнення, скорочення тощо незалежно від того, чи здатні вони завдати шкоди честі або репутації автора, без його дозволу вноситися до твору не можуть[2]. У ст. 6 bis Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів визначено, що автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації автора.

Ст. 439 ЦК України увібрала в себе цей підхід міжнародного законодавства і також встановлює, що "автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо". Ст. 14 Закону це право розкриває таким же чином: "вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора".

Відповідно до ст. 29 Закону, спадкоємці набувають право протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. Тобто вони одержують в спадщину право захищати недоторканість твору. Але чи можуть спадкоємці змінити, доповнити чи скоротити твір? Чи можуть вони обирати ілюстрації до твору, дизайн обкладинки книги чи рамки картини? Хто має захищати твір від спотворення самими спадкоємцями?

Звернемо увагу на ст. 15 Закону, яка стосується вже майнових прав автора і до яких зокрема відносить право автора на переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни твору. Оскільки майнові права автора переходять у спадщину, то звідси випливає, що спадкоємці, наприклад, відомого письменника можуть власноручно переробити його твір, або дозволити його переробку. Але право на недоторканість твору захищає твір від спотворень та інших посягань. А тому спадкоємець, до якого переходить майнове право на переробку, не набуває повної її свободи. Мається на увазі, що при переробці не повинно відбуватися перекручення чи спотворення змісту або основних думок автора, а тим більше завдання шкоди його честі та репутації.

Наприклад, якщо при адаптації роману здійснюється пристосування (полегшення) його тексту для тих, хто починає вивчати іноземну мову, то в результаті цього його сюжетна лінія має бути витриманою, вона не повинна перекручуватися чи спотворюватися. Під час такої переробки мають дотримуватися принципи добросовісності та розумності, що діють в цивільному праві. Таким чином, особисте немайнове право на недоторканість твору обмежує майнове право на переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни твору.

---

[1] *Прокопенко О.П.* Наследование произведений литературы в авторском праве России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.П. Прокопенко // Моск. ун-т МВД России. – М., 2006. – 24. – С. 10.

[2] Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004. – С. 308.

М. Райгородського вважає, що, допускаючи зміни твору спадкоємцями, критерієм оцінки змін, які вносять спадкоємці (особисто чи з дозволу інших осіб), має бути питання про те, чи є такі зміни такими, на які погодився б сам автор, якби він був живим. Такий висновок М. Райгородський обґрунтовує після аналізу заповіту, в якому спадкодавець заповів своїм спадкоємцям у рівних частках своє майно, в тому числі й авторські права як на опубліковані, так і на неопубліковані твори, водночас, надавши своєму старшому сину право редагувати його рукописні твори, переробляти, правити твори як видані, так і ті, що вперше будуть публікуватися після його смерті[1].

Іншої точки зору дотримується Ю.О. Заіка, який вважає, що спадкоємці автора не належать до числа осіб, які мають право за життя автора вносити зміни у твір і тому вони не набувають цього права й після його смерті. Вчений також зазначає, що зміни, які вносяться в твір після смерті автора, мають бути виправдані не суб'єктивними, а об'єктивними чинниками – виправлення допущених помилок фактологічного характеру, зміна ставлення суспільства до певних явищ, поява нових наукових теорій, реабілітація "ворогів народу" тощо[2].

Вивчення цих та інших поглядів в літературі щодо меж спадкового правонаступництва стосовно особистих немайнових прав автора дозволяє зробити висновок про необхідність вдосконалення ст. 29 Закону, в якій закріплено за спадкоємцями право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. Здійснення спадкоємцем "права захищати" передбачає наявність певного порушення. Термін "охороняти" є більш ширшим, тому що він передбачає не лише захист від можливих порушень, а й забезпечення самої реалізації особистих немайнових прав померлого автора. Так, просячи у видавництва опублікувати твір померлого автора під псевдонімом (оскільки всі інші його твори, наприклад, також публікувалися під псевдонімом), спадкоємець здійснює не захист особистого немайнового права автора на ім'я, а лише охороняє його, слідкуючи за його реалізацією та непорушністю волі автора. Погоджуючи з видавництвом анотацію чи коментар до твору, його ілюстрування або дизайн обкладинки, спадкоємці саме охороняють недоторканість твору, а не здійснюють її захист.

Крім того, саме термін "охороняти" використано в ч. 2 ст. 439 ЦК України, в якій зазначено, що "у разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора, а також іншими заінтересованими особами".

Звернувшись до законодавства Російської Федерації, а саме до частини 4 Цивільного кодексу, яка набрала чинності 1 січня 2008 р., можна помітити, що ці питання врегульовані там більш детально. Так, в ч. 2 ст. 1267 згаданого нормативного акту встановлено наступне: "Автор має право в порядку,

---

[1] *Райгородский Н.* Наследование неимущественных прав автора по советскому авторскому праву / Н. Райгородский // Соц. законность. – 1956. – №2. – С. 17 (С.14 – 18).

[2] *Заіка Ю.О.* Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія. 2-е вид. / Ю.О. Заіка. – К.: КНТ, 2007. – С. 60.

передбаченому для призначення виконавця заповіту, вказати особу, на яку він покладає охорону авторства, імені автора і недоторканості твору після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. За відсутності таких вказівок або у випадку відмови призначеної автором особи від виконання відповідних повноважень, а також після смерті цієї особи охорона авторства, імені автора та недоторканості твору здійснюється спадкоємцями автора, їх правонаступниками та іншими зацікавленими особами"[1]. На наш погляд, Україні необхідно частково запозичити досвід Російської Федерації у вирішенні цього питання.

Розглянувши особисті немайнові права автора та питання спадкування в цій сфері, необхідно зазначити, що законодавство деяких країн світу містить більш ширший перелік цих прав. Так, польське законодавство до особистих немайнових прав автора, крім розглянутих, відносить також право на добросовісне використання твору, прийняття рішення про перше представлення твору публіці, нагляд за способом користування твором[2]. Законодавство Німеччини передбачає право на відкликання твору, за яким автор може скасувати право на використання, якщо твір більше не відповідає його поглядам[3]. Це право називають також правом на відзив.

Однак варто звернути увагу на ще одне немайнове право, яке належить до позитивних прав і є вже традиційним для багатьох країн світу, але чомусь відсутнє в переліках особистих немайнових прав автора, що містяться в ст. 438 ЦК України та ст. 14 Закону, а розміщене окремо в ст. 442 ЦК України – це право на оприлюднення твору. Воно належить до найважливіших прав автора, оскільки забезпечує можливість вирішувати питання про готовність твору до представлення на розсуд публіці, а також прямо зачіпає його майнові інтереси[4]. Відповідно до згаданої статті ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених ЦК України та іншими законами. А також тут визначено, що "у разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору, якщо це не суперечить волі автора". Тобто можна припустити, що якщо в заповіті не вказано про заборону оприлюднення твору, то спадкоємці успадковують це право, не зважаючи на те, що воно в теорії власне належить до особистих немайнових прав.

Цивільне право визнає, що особисті немайнові права не передаються іншим особам, в тому числі не спадкуються. Але проти цього принципу вже багато років заперечували російські цивілісти. О.С. Іоффе зазначав, що особисті права невіддільні від особистості в тій мірі, в якій вони виражають індивідуальність особистості…, в тих межах, в яких вони цю індивідуальність не виражають, особисті права цілком можуть передаватися[5]. В.А. Дозорцев вважає, що за авторським договором автор може передавати своє право на оприлюднення[6].

О. Павлова обґрунтувала можливість переходу в порядку спадкування права на

---

[1] Российская газета. – 2006. – 22 декабря.

[2] *Войцеховська А.* Особисті авторські права та їх охорона за польським законом про авторське право і суміжні права / А. Войцеховська // Інтелектуальна власність. – 2005. – №2. – С. 25 (С. 20 – 29).

[3] *Кравченко С., Теленик С., Мазуренко О.* Окремі питання авторського права Німеччини / С. Кравченко, С. Теленик, О. Мазуренко // Інтелектуальна власність. – 2004. – №4. – С. 23 (С. 21 – 24).

[4] *Мельников М.* Зміст особистих немайнових прав автора в авторському праві / М. Мельников // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – №2. – С. 38 (С. 35 – 39).

[5] *Иоффе О.С.* Советское гражданское право (курс лекций). Т.III / О.С. Иоффе. – Л., 1965. – С. 51.

[6] *Дозорцев В.А.* Понятие исключительного права / В.А. Дозорцев // Юридический мир. – 2000. – № 6. – С. 32.

оприлюднення тим, що реалізація цієї правомочності задовольняє не тільки немайнові інтереси особистості, а й майнові вигоди (автора та спадкоємців), а також направлене на додержання інтересів суспільства[1]. Э.П. Гаврилов також вважає, що право на оприлюднення переходить до спадкоємців у повному обсязі[2].

Отже як бачимо, ЦК України увібрав у себе саме такий підхід, справедливо дозволяючи спадкоємцям оприлюднювати неопубліковані твори померлого автора, водночас залишаючи автору можливість це заборонити, склавши відповідний заповіт.

Підсумовуючи усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки.

1. Право авторства, право на авторське ім'я та право на недоторканість твору в спадщину не переходить. Спадкоємці набувають право захищати авторство на твір як суспільний інтерес, охороняти недоторканість твору, а також успадковують право на оприлюднення твору, якщо це не суперечить волі автора.

2. З метою узгодження норм ЦК України та Закону, запозичуючи досвід Російської Федерації, пропонуємо внести зміни до ч.2 ст. 29 Закону України «Про авторське право і суміжні права» і викласти її в такій редакції: "Автор має право уповноважити особу, яка буде охороняти авторство, ім'я автора та недоторканість твору після його смерті. За відсутності такого уповноваження або у разі відмови уповноваженої автором особи від здійснення відповідних повноважень, а також після смерті цієї особи охорона авторства, імені автора та недоторканості твору здійснюється спадкоємцями автора, а також іншими заінтересованими особами".

2.8. Питання виявлення плагіату літературного твору в умовах розвитку інформаційних технологій

Особистість кожної людини виражається в результатах її творчої праці. Створюючи різні, корисні для інших та для суспільства в цілому речі, наприклад, кінострічку, картину, скульптуру, літературний твір, постановку п'єси, їх автор розраховує на отримання справедливої винагороди за працю ще за життя. Він не зацікавлений творити для того, щоб померти в злиднях та бути визнаним можливо лише після своєї смерті, як це сталося, наприклад, з відомим письменником Оскаром Уайльдом, якому належить фраза: "Навіть бідність повинна бути красивою". Справедлива винагорода за творчу працю – це інвестиція у вічне та прекрасне.

Водночас саме у цій площині творчої діяльності нерідко допускаються порушення прав авторів. У доктрині авторського права досліджувалися різни види порушень авторських прав. Фундаментальними роботами з цієї тематики є праці: В.Я. Іонаса, О.С. Іоффе, В.І. Серебровського, Г.Ф. Шершеневича, Гаврилова Е.П., Д. Ліпцик. Серед сучасних досліджень слід відзначити роботи: В.С. Дроб'язка, С.О. Глотова, В.В.Коноваленка, Л.Г. Максимова, А.П. Панкєєва, І.М. Рассолова, А. Серго, Т.І. Стексової, О.О. Штефан та інших.

Проте у даних роботах не достатньо досліджувалися питання особливості

[1] *Павлова Е.* Наследование интеллектуальной собственности / Е. Павлова // Закон: журнал для деловых людей. – 2001. – № 4. – С. 32 (С. 31 – 37).

[2] *Гаврилов Э.П.* Цитована праця. – С. 127.

виявлення порушень авторських прав за умови використання творів в інформаційних мережах, наприклад, Інтернет. Тому доцільним, на наш погляд, є дослідження історичного аспекту виникнення та поширення плагіату, як одного з порушень авторських прав. Доцільно розглянути і використання способів охорони та захисту літературних творів від плагіату в електронному середовищі.

Визначення основного поняття плагіат[1]. У Законі України «Про авторське право та суміжні права»[2] (надалі – Закон) у ст. 50 дається наступне визначення плагіату: "оприлюднення (опублікування), повністю або часткового, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору".

У фаховій літературі плагіат визначається як недозволене запозичення, відтворення чужого літературного, художнього або наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або псевдонімом, не сумісне як з творчою діяльністю, так і з нормами моралі та закону, що охороняє авторське право[3].

Для більш точного розуміння наведеного визначення розкриємо суть понять "недозволене", "запозичення", "відтворення".

Недозволене – яке не можна дозволити, схвалити, яке заслуговує на осуд: недопустиме[4].

Запозичення – переймати що небудь, засвоювати, робити своїм надбанням[5].

Відтворення – виготовлення одного або більше примірників твору[6].

Наведемо ще одне визначення поняття "плагіат". *Плагіат* – видача чужого твору за свій або незаконне опублікування чужого твору під своїм іменем, літературне викрадення[7].

Виходячи з визначень, взятих з різних джерел, можна зробити висновок, що суть такого явища, як плагіат – це викрадення результату інтелектуальної праці.

Історико-правовий аналіз розвитку плагіату. З моменту виникнення результатів творчої праці, виникла й можливість їх привласнення всупереч бажанню автора. З часом змінювалась форма вираження творів: від наскальних малюнків до глиняних дощечок, від папірусу до перших рукописів, від перших друкованих книг до електронних публікацій, але явище запозичення результатів чужої творчої праці лишалося. Еволюційна зміна форм вираження творів у свою чергу обумовлювала швидке поширення такого негативного явища, як плагіат, а також розвиток та удосконалення способів запозичення результатів творчої праці інших.

Згідно з історичними даними проблема неправомірного використання літературних творів, в тому числі і плагіату, існувала ще з давніх часів. Відомий філософ Е.Кант, зазначав: "Навіть плагіат, який здійснює автор відносно покійного,

---

[1] Від лат. plagio – «викрадаю».

[2] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

[3] Інтелектуальна власність: Словник-довідник / За заг.ред. О.Д.Святоцького. – у 2-х т.: Т.1 Авторське право і суміжні права / За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб'язка. – Уклад.: В.С. Дроб'язко, Р.В. Дроб'язко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – С. 157.

[4] Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додат. і допов.) / Уклад і голов.ред. В.Т. Бусел / В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун». – 2005. – С. 756.

[5] Там же. – С. 415.

[6] Інтелектуальна власність: Словник-довідник. – С. 68.

[7] *Ожегов С.И.* Словарь русского языка: Ок. 57000 слов [под ред.докт. филолог. наук, проф. Н.Ю. Шведовой] / С.И. Ожегов. – 15-е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз., 1984. – С. 459.

хоча це і не плямує його честі, а лише викрадає частку цієї честі, все ж з повним правом карається як шкода, завдана людині"[1].

Д. Ліпцик на сторінках своєї праці наводить думку М.-К. Доки, який, розглядаючи питання про визнання особистого немайнового права, зазначав: " Римські автори розуміли, з іншого боку, те, що оприлюднення й використання твору зачіпає як їх інтелектуальні, так і особисті права. Авторові надавалася можливість приймати рішення щодо оприлюднення свого твору, а плагіат різко засуджувався суспільною думкою"[2].

У VII книзі трактату Ветрувія «Про архітектуру» розповідається про літературні змагання, що проводилися в античній Александрії на честь Аполлона й Муз. Суддя змагання, граматик Аристофан, присудив нагороду далеко не кращому письменникові. На питання про мотиви подібного рішення Аристофан відповів, що всі інші учасники змагання надали точні копії з творів інших авторів[3].

В історії існують приклади, коли присвоювати чиїсь результати літературної творчості не вважалось чимось ганебним. У Римі в І ст. н.е. одна особа на ім'я Фіденцій видавав вірші Марціала, відомого на той час поета, за свої. Обурений поет порівняв публікацію вірша із звільненням раба, а присвоєння твору іншою особою – з викраденням цього раба.

У XIX ст. не було аморальним переробляти чужі вірші, а потім видавати їх за власні. Вважають, що й великий Шекспір запозичив в інших авторів сюжети майже всіх своїх п'єс. Навіть Бертольт Брехт, створюючи п'єсу «Трьохгрошова опера», використав твір французького поета Франсуа Війона. У 1930 р., після докорів у плагіаті, він змушений був додати до нового видання цього твору наступні рядки: "Беріть собі звідси все, що вам потрібно. Я теж дещо запозичив..."[4].

Одним з прикладів плагіату на початку XX століття стосується популярного на той час вальсу. С.В. Григор'єв привласнив авторство на відомий вальс «На сопках Маньчжурії», звинувативши дійсного автора цього вальсу Іллю Шатрова у плагіаті. У житомирській газеті «Волинь» була надрукована замітка такого змісту: "В Москву выехал капельмейстер казанского кавалерийского полка С.В.Григорьев для восстановления своих авторских прав на популярный вальс – «На сопках Маньчжурии». Плагиатором является некий г. Шатров, привлеченный г. Григорьевым к уголовной ответственности"[5].

З наведених прикладів плагіату в різні періоди існування людства видно, що раніше плагіату підлягали в основному літературні, художні твори та твори мистецтва. Проте сьогодні плагіат отримав своє подальше розповсюдження і на сферу наукових творів.

Причини, з яких здійснюється плагіат щодо художнього твору та творів науки,

---

[1] *Иммануил Кант*. Сочинения в шести томах. Академия наук СССР Институт Философии / И. Кант. – М.: Издательство Социально- экономической литературы «МЫСЛЬ», 1963. – Том 4, ч. 2. – С. 212.

[2] *Липцик Д.* Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова / Д. Липцик. – М.: Радомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. – С. 27.

[3] *Вишневецкий Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г.* Формула приоритета: Возникновение и развитие авторского и патентного права / Л.М. Вишневецкий, Б.И. Іванов, Л.Г. Левин. – Ленинград, 1990. – 205 с.

[4] Плагиат в литературе. Премия за плагиат. [Электронный ресурс] / Удивительные истории из глубины времен. Режим доступу: http://www.bilimdon.uz/?cat=17

[5] Из истории вальса «На сопках Маньчжурии». Режим доступу: http://retro.samnet.ru/phono/onesong/na_sopkah.htm

різні. Метою плагіату художнього твору є отримання слави та матеріальної винагороди за рахунок праці іншої особи. Мета плагіату наукового твору більш тривіальна – виправдання витрачених бюджетних коштів або коштів замовника шляхом привласнення результатів чужої інтелектуальної праці. У даному випадку плагіатора не стільки цікавить привласнення чужої слави (хоча безумовно такі випадки існують), скільки використання отриманого іншим наукового результату. Але в будь-якому разі, за доктриною сучасного авторського права, плагіат – це порушення немайнових (право на ім'я) та майнових (право на винагороду) прав автора.

Ведучи мову про плагіат у науковій сфері, слід зазначити, що його використання при написанні дисертаційних робіт[1], наукових статей та звітів є нехтуванням науковою етикою самими науковцями[2].

Як зазначає О.С. Попович, відповідний рівень наукової етики включається в поняття інноваційної культури, яка в свою чергу є складовою інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної підготовки особи і суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах[3]. Отже, плагіат у наукових творах стосується не тільки порушення авторських прав на твір, а також є значним знаряддям зниження авторитету і довіри до науки в нашому суспільстві, а це в свою чергу робить науку менш життєздатною в сучасному середовищі.

Шляхи виявлення плагіат. Однією з особливостей виявлення плагіату на ранніх етапах розвитку людства була ускладненість цього процесу через обмежені можливості автора прослідкувати долю своїх творів. Наприклад, обмежена кількість примірників твору, які створених шляхом рукописного копіювання невідомо де, ким та коли. Іншими словами, проживаючи в певній країні ймовірність дізнатися автору про запозичення його твору в іншій країні була дуже низькою.

На сьогоднішній день розвиток інформаційних технологій, з одного боку, дає можливість швидкого багаторазового використання твору, (фотографування, копіювання, сканування, і нарешті, розповсюдження в мережі Інтернет), а з іншого – створює умови для швидкого виявлення плагіату. Якщо раніше автор міг не здогадуватися про неправомірне використання його твору, то тепер приховати цей факт досить складно. Наприклад, достатньо набрати характерний вислів з твору, який за підозрою автора використаний плагіатором, в Інтернет-пошуковій системі Google.

При виявленні плагіату в літературних творах наукового характеру необхідно враховувати відмінності притаманного їм наукового стилю викладення інформації від художнього стилю літературних творів. Основними характеристиками літературних творів наукового характеру, є: ясність, і предметність тлумачень,

---

[1] В Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вказується що вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов'язаний: додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність.

[2] Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в редакції Закону N 284-XIV від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 2-3, ст.20 (зі змінами).

[3] *Попович О.С.* Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / Під ред. д-ра екон.наук, проф. Б.А. Малицького / О.С. Попович. – К.: Фенікс, 2005. – С. 209.

логічна послідовність і доказовість викладу, аргументація та переконливість тверджень.

Науковий стиль літературних творів позбавлений ознак, які є характерними для літературних творів художнього характеру, а саме: образності, поетичного живопису, зображувальності, експресії. Саме через наявність таких ознак художні літературні твори значною мірою передають індивідуальність автора.

У Таблиці 1 наведемо приклад використання наукового і художнього стилю літературного твору для опису одного і того ж об'єкту.

Таблиця 1. Приклад використання наукового та художнього стилів для літературних творів

Художній стиль твору	Науковий стиль твору
Берізонька. Берізонько, берізонько, ти, мавко лісова, зелені твої кіски вітрисько розвіва. Стоїш ти при дорозі у травах і кущах, і білі свої ноги все миєш на дощах <...>[1]	Береза (лат. Bétula) – Береза (панцира. Bétula) – Береза – найсвітліша з деревних порід. Найбільш відомими є біла береза й плакуча береза. Береза – її деревина має білий колір з легким червонуватим або жовтуватим відтінком. Береза відрізняється середньою твердістю, міцністю й пружністю. Деревина берези однорідна й тонка в будові, вона добре ріжеться, недолік даного виду полягає в реакції берези на температуру й вологість, що приводить до короблення[2] [7].

При виявленні плагіату слід брати до уваги той факт, що він може бути не тільки "прямим", а й завуальованим. Наведемо визначення цих понять.

Прямий плагіат (відкритий) – це пряме відтворення (відображення) чужого твору, або його частини під своїм іменем. Наприклад, у звіті державного підприємства, щодо підготовки спеціальної програми системи вдосконалення кадрів у галузі управління, проектування і виробництва в якості розробленої і проведеної програми було використано в повному обсязі твір іншої особи без зазначення її як автора.

Завуальований плагіат полягає у тому, що текст твору, зазнає несуттєвих змін шляхом заміни окремих слів та виразів їх синонімічними аналогами. При цьому форма твору в цілому не змінюється. Наприклад, оригінальний текст твору наступний: "Шеренги арестованных тянулись словно два серых забора из поставленных в ряд изношенных шпал. Бесформенной была мешковатая одежда, бесформенными казались одутловатые лица". А тепер наведемо текст твору плагіатора: "..вышла группа эсэсовцев и двинулась вдоль шеренги пленных, которая тянулась словно старый посеревший от времени забор. Бесформенной была мешковатая одежда, бесформенными казались одутловатые лица"[3].

---

[1] *Л. Забашта.* Вірш «Берізонька» / Режим доступу http://www.lib.ua-ru.net/inode/6636.html

[2] *Лебедева Е.И., Бургунова Е.М.* Резьба по дереву / Е.И. Лебедева, Е.М. Бургунова. – М.: Изд-во ООО "Аделант", 2005. – 120 с.

[3] *Ионас В.Я.* Произведения творчества в гражданском праве / В.Я. Ионас. – М: Юридическая література, 1972. – С.

З розвитком інформаційних технологій до візуального визначення плагіату шляхом порівняння текстів двох творів додались і технічні способи, які полягають в автоматичному порівнянні електронного тексту з базою даних інших текстів. Наприклад, така система у вигляді комп'ютерної програми використовується при перевірці Вищою атестаційною комісією України авторефератів дисертаційних робіт.

Інколи встановлення факту запозичення використання чужого твору недостатньо для визначення того, хто з двох творців у кого вкрав. При виявлені плагіату важливо враховувати момент первинності створення твору. Тобто, чий твір був створено першим. Раніше це можливо було встановити лише шляхом криміналістичної почеркознавчої експертизи (якщо мова йде про рукописний текст), за встановленням дати нанесення тексту на паперовий носій, за датою надходження рукопису твору до друкарні чи за датою видання твору. Сьогодні, за умови створення твору в електронному вигляді і можливості його розміщення в мережі Інтернет, встановлення факту першості є більш складним і потребує застосування певних технічних "хитрощів". Наприклад, автор, шляхом використання спеціальної програми може замінити у всьому тексті кириличні літери (с, а, р, о, е, х, Н) на візуально ідентичні літери латинського алфавіту (c, a, p, o, e, x, H). Що це дає? Це прихована ознака авторства, про яку знає тільки автор. Тому, візуально в електронному вигляді такі два твори не будуть відрізнятися, але при обробці спеціальною програмою ця прихована ознака буде відображена.

Ще один спосіб прихованої ознаки авторства – це коли в певних частинах тексту приховується спеціальна інформація (наприклад, прізвище автора), закодована за спеціальним алгоритмом.

Способи припинення порушення прав при виявленні плагіату. Відповідно до п. а) ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» порушенням авторського права, яке дає підстави для судового захисту є, зокрема, вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права, визначені ст. 14, та їх майнові права, визначені ст. 15 цього Закону. Згідно з п. є) ст. 52 цього Закону, автор має право вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судові рішення щодо цих порушень. При цьому, автор має також право в судовому порядку вимагати від порушника відшкодування моральної (немайнової) шкоди, відшкодування збитків, завданих порушенням його авторського права, стягнення із порушника доходу, отриманого внаслідок порушення; та виплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

Ще до подання позову до суду автор може здійснити спробу досудового врегулювання конфлікту, що виник. Для цього йому необхідно у письмовій формі довести до відома порушника його прав про виявлення факту плагіату. При цьому ознаки, за якими було встановлено факт плагіату, не повинні розкриватися. Це є важливим моментом. У своєму зверненні до порушника автора має право вимагати від нього поновлення своїх немайнових прав, яке може бути здійснено, наприклад, шляхом публікації в певному виданні вибачення порушника перед автором твору.

С. 33.

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях, можна зробити висновок, що плагіат, як один з видів порушення авторських прав, з розвитком нових способів вираження об'єктів авторського права набув свого подальшого поширення. Сфера цього явища значно розповсюдилась і на твори наукового характеру, що є не тільки порушенням авторських прав, а й потужним знаряддям зниження авторитету і довіри до науки в нашому суспільстві.

РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЦІЇ

3.1. Комерційне найменування – ім'я суб'єкта підприємництва чи його комерційний псевдонім

Однією з новел Цивільного кодексу України[1] (надалі – ЦК України), який набув чинності з 1 січня 2004 року, є закріплення права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 489 ЦК України 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. Відповідно, звідси можна зробити висновок, що мова йде про позначення, яке покликане індивідуалізувати суб'єкта серед інших учасників цивільного обороту.

Така законодавча новела як в теорії, так і на практиці викликала низку запитань. Зокрема, постала дилема стосовно співвідношення комерційного найменування з найменуванням юридичної особи.

До цієї проблематики зверталися різні науковці[2], однак оскільки комерційне найменування є новим і недостатньо врегульованим об'єктом інтелектуальної власності, то як в теорії, так і на практиці виникає досить багато запитань стосовно прав на нього.

Мета даного дослідження – з'ясувати співвідношення термінів "найменування юридичної особи" та "ім'я фізичної особи-підприємця", з однієї сторони, та "комерційне найменування" з іншої.

Для цього потрібно, зокрема, з'ясувати, чи може суб'єкт підприємництва використовувати вигадане ім'я і яку їх кількість може мати одна особа.

Відповідно до ч. 1 ст. 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. У той же час ч. 2 цієї статті передбачає, що юридична особа, що є підприємницьким

---

[1] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

[2] *Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О.* Комерційні найменування: основні правові аспекти. Науково-практичне видання / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка / Ю.Л. Бошицький, О.О. Козлова, Г.О. Андрощук. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – С. 3; Правова охорона комерційних позначень в Україні: Проблеми теорії і практики. Збірник наукових статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 638 с.

товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.

Як бачимо, без найменування юридична особа існувати не може. Це положення не викликає ніяких сумнівів. Звичайно, щоб виник новий суб'єкт права, потрібно, щоб він мав своє ім'я. Це обумовлено, перш за все, такою прагматичною метою, як потреба обліку осіб, тобто мова в першу чергу йде про адміністративні відносини. Отже, найменування юридичної особи відіграє роль ідентифікатора суб'єкта подібно імені фізичної особи.

Що стосується підприємницьких юридичних осіб, то особливість їх діяльності полягає, зокрема, в тому, що вони досить часто вступають в правовідносини з різноманітними особами, які є споживачами їх товарів та послуг. В цій сфері зазначення свого найменування не завжди є вдалим, наприклад, з маркетингової позиції. Підприємці зацікавлені використовувати позначення, які б легко могли запам'ятати споживачі, що дозволяє в подальшому бути їх постійними клієнтами. Саме тому суб'єктам підприємництва поряд з найменуванням надається можливість використання комерційного найменування, тобто позначення, яке дає можливість вирізнити їх з-поміж інших осіб. До того ж це позначення не повинно вводити в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи. Велику увагу принципу істинності комерційних найменувань приділяють зарубіжні науковці[1].

У цьому випадку, на наш погляд, доречно провести аналогію з ім'ям фізичної особи. Відповідно до ст. 28 ЦК фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям, яке за загальним правилом складається із прізвища, власного імені та по батькові. Однак при здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без зазначення імені. Досить наглядно це можна проілюструвати на прикладі сфери авторського права. Ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[2] серед особистих немайнових прав автора закріплює право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання.

Отже, створюючи твір науки, літератури чи мистецтва, автор має можливість скористатися своїм ім'ям. Однак в силу певних причин при наявності бажання вона може зазначити не дійсне своє ім'я, а вигадане ім'я, тобто псевдонім[3].

Аналогічна ситуація можлива з суб'єктами підприємництва. При здійсненні своєї діяльності вони можуть виступати під своїм власним ім'ям (найменуванням юридичної особи чи ім'ям фізичної особи-підприємця) чи під вигаданим ім'ям (своєрідним комерційним псевдонімом). Таким вигаданим ім'ям для суб'єкта підприємництва може слугувати, зокрема, комерційне найменування, тобто певне позначення, яке дозволяє вирізнити цю особу з-поміж інших та не вводить в оману

---

[1] *Heinrich, Irmgard.* Firmenwahrheit und Firmenbeständigkeit. – Hamburg: Dr. Bertram Außenwirtschafts-Verlag, 1982. – 293 s.

[2] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

[3] До речі багато хто з авторів навіть не здогадуються, що публікують свої твори під псевдонімом (і далеко не завжди з власного бажання), оскільки вилучення з імені фізичної особи по батькові на думку багатьох вчених перетворює ім'я в псевдонім. Див., наприклад: *Гаврилов Э. П.* Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар / Э. П. Гаврилов. – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 24; *Слободян С.* Про право на творчий псевдонім / С. Слободян // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 11. – С. 8.

споживачів щодо справжньої її діяльності. При цьому зовсім не обов'язково, щоб воно співпадало чи якимось чином було пов'язано з найменуванням юридичної особи чи ім'ям фізичної особи-підприємця. Одна з основних вимог – використання цього позначення на практиці для вирізнення суб'єкта підприємництва.

На підставі цього можна запропонувати такі варіанти співвідношення комерційного найменування і найменування юридичної особи:

1) вони можуть співпадати (наприклад, ТОВ «Дозвілля» виступає в обороті під цим найменуванням);

2) комерційне найменування може бути частиною найменування юридичної особи (наприклад, ТОВ «Дозвілля» відкрило магазин «Дозвілля» і використовує позначення «Дозвілля» для індивідуалізації суб'єкта-учасника цивільного обороту);

3) комерційне найменування і найменування юридичної особи можуть бути різними (наприклад, ТОВ «Дозвілля» відкрило ресторан «Гурман» і використовує позначення «Гурман» для індивідуалізації суб'єкта).

Отже, якщо юридична особа при здійсненні підприємницької діяльності використовує лише своє найменування, то воно виконує також функцію комерційного найменування (тобто найменування юридичної особи і комерційне найменування співпадають). У цьому випадку у юридичної особи виникає право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Коли мова йде про фізичних осіб, то ЦК України відносить право на ім'я до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Відповідно до ч. 1 ст. 296 ЦК України фізична особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності.

Як було показано вище, стосовно об'єктів авторського права особа може використовувати вигадане ім'я, тобто літературний псевдонім. Коли ж мова йде про здійснення підприємницької діяльності, то в цьому випадку фізична особа-підприємець також може не обмежуватися використанням свого імені, а скористатися псевдонімом (у цьому випадку уже комерційним псевдонімом). На сьогодні ми досить часто можемо спостерігати картину, коли фізичні особи-підприємці при здійсненні підприємницької діяльності досить широко використовують певні позначення, які відрізняються від їх імені. Особливо наглядно це видно при відкритті такими особами магазинів, кафе, ресторанів тощо.

Тому положення Господарського кодексу України, який набув чинності з 1 січня 2004 року[1] (надалі – ГК України), потребують уточнення стосовно комерційного найменування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 ГК України громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Дійсно, не викликає сумніву, що такий елемент як прізвище чи власне ім'я може бути використане як комерційне найменування. Однак відразу ж виникає запитання, чому саме як комерційне найменування можна використати "прізвище або ім'я", а не можна використати, наприклад, "прізвище та ім'я"? На наш погляд, не викликає сумніву, що як комерційне найменування може бути використане не лише "прізвище та ім'я", а й "прізвище, ім'я та по батькові", а також вигадане ім'я.

[1] Господарський кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144 (зі змінами).

Що стосується фізичних осіб-підприємців, то можливі такі варіанти співвідношення імені і комерційного найменування:

1) ім'я фізичної особи і комерційне найменування співпадають (наприклад, кафе Колос Світлани Олександрівни);

2) комерційне найменування може бути частиною імені фізичної особи (наприклад, кафе «Світлана» чи «Колос»);

3) комерційне найменування і ім'я фізичної особи можуть бути різними (наприклад, кафе «Ласунка»).

Отже, комерційне найменування не зводиться до найменування юридичної особи чи імені фізичної особи, оскільки ним може бути і інше позначення, яке використовується для вирізнення особи в сфері підприємництва.

Виникає запитання, яку кількість псевдонімів може використовувати суб'єкт підприємництва? Коли ми говоримо про сферу творчості, то не виникає сумнівів, що не існує кількісних обмежень вигаданих імен стосовно однієї особи, тобто автор може обрати кілька літературних псевдонімів. Доречно це, наприклад, у випадку, коли фізична особа пише твори з різної проблематики чи в різних жанрах. Тому вдалий псевдонім для сатиричного жанру може виявитися недоречним стосовно інших сфер творчості (наприклад, для творів для дітей).

Чинне законодавство України не містить відповіді на запитання, яку кількість комерційних найменувань може мати суб'єкт підприємництва. Однозначно можна сказати лише одне: ці особи можуть мати як мінімум одне комерційне найменування.

Що стосується зарубіжних країн, то єдиний підхід також відсутній, що обумовлюється в тому числі й існуючим в світі термінологічним різнобарв'ям стосовно комерційних позначень. Тому в даному дослідженні зупинимося на кількох прикладах з міжнародної практики, коли допускається мати кілька комерційних найменувань. Так, Типовий закон Всесвітньої Організації інтелектуальної власності «Про торговельні марки, комерційні найменування і недобросовісну конкуренцію», розроблений в 1967 р. для країн, що розвиваються, передбачає, що підприємець може використовувати більше ніж одне комерційне найменування, наприклад, повне найменування і його скорочення, або спеціальне найменування для частини підприємства. У таких випадках обидва найменування за їх незалежного використання повинні охоронятися законом рівною мірою.

Відповідно до Картахенської угоди 1993 року (міжнародної регіональної угоди між країнами Латинської Америки – Болівією, Колумбією, Еквадором, Перу та Венесуелою) підприємство чи заклад може мати більше ніж одне комерційне найменування.

Спробуємо вирішити це питання стосовно України, розглянувши цю ситуацію на прикладі, коли суб'єкт підприємництва як комерційне найменування використовує певне позначення, яке відрізняється від його імені, тобто комерційний псевдонім. Безумовно, вибір його буде залежати від сфери діяльності даної особи, оскільки це позначення повинне бути таким, щоб привернути увагу споживача та надовго запам'ятатися.

Так, на дальніх трасах між населеними пунктами можна зустріти кафе з назвами «На віддалі від дружини» чи «Смачніше ніж у тещі» тощо. Звичайно, ці позначення

легко привертають увагу і викликають цікавість проїжджаючих водіїв. Вони виконують роль комерційних найменувань, оскільки вирізняють саме цього суб'єкта підприємництва з поміж інших. Однак один суб'єкт підприємництва може займатися одночасно кількома різними видами діяльності. Наприклад, підприємець, який відкрив кафе «Смачніше ніж у тещі», враховуючи потребу проїжджаючих водіїв в додаткових послугах, пов'язаних з транспортом – ремонт автомобілів, мийка тощо вирішує розширити вид діяльності і поруч відкриває авторемонтну майстерню. Було б безглуздо стосовно цього виду діяльності використовувати уже існуюче у нього комерційне найменування. Воно б не виконувало своєї ролі, а навпаки було б підставою задуматися, чи сповна розуму власник автомайстерні «Смачніше ніж у тещі» і напевно приходили б до висновку, що безпечніше буде відмовитися від його послуг і пошукати іншого підприємця з аналогічними послугами. Розуміючи таку ситуацію, підприємець обере іншу більш підходящу назву, наприклад, «На всі руки майстер» чи «Надійність» тощо. У такій ситуації в підприємця буде вже два комерційних псевдоніми, які він буде використовувати в різних сферах діяльності. Кожен з них буде використовувати роль комерційного найменування стосовно певного виду діяльності підприємця.

Таким чином, можна зробити висновок, що як комерційне найменування може бути використано як найменування юридичної особи чи ім'я фізичної особи-підприємця, так і комерційний псевдонім, тобто інше позначення, яке використовується для вирізнення особи в сфері підприємництва. До того ж у випадку, коли підприємець займається різними видами бізнесу він може мати кілька комерційних найменувань.

3.2. Проблемні аспекти використання комерційних найменувань

Термін "фірмове найменування юридичної особи" або скорочено "фірма" вживається у господарських відносинах досить давно. До недавнього часу вимоги до "фірми" встановлювались Положенням про фірму[1]. Однак Цивільний та Господарський кодекси України, що набули чинності з 1 січня 2004 року (надалі – ЦК України і ГК України, ЦК і ГК), терміну "комерційне (фірмове) найменування" надали зовсім іншого змісту[2].

Аналіз положень ЦК України та ГК України, що стосуються найменування юридичної особи та комерційних найменувань, свідчить, що ці найменування виконують різні функції і до них встановлюються різні вимоги, зокрема, щодо обов'язку мати найменування, суб'єктів, які можуть мати найменування, необхідності реєстрації, моменту виникнення права на найменування, умов надання правової охорони, можливості використання однакового найменування декількома суб'єктами господарювання, можливості відчуження.

---

[1] Це Положення затверджене постановою ЦВК РНК СРСР від 22 червня 1927 р. Із набранням чинності новими ЦК та ГК України норми Положення про фірму не повинні застосовуватися.

[2] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

Господарський кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144 (зі змінами).

Так, щодо обов’язку юридичної особи мати найменування та комерційне найменування слід зазначити наступне. Ч. 1 та 3 ст. 90 ЦК України встановлено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

У то той же час, відповідно до ч. 2 ст. 90 ЦК та ч. 1 ст. 159 ГК суб'єкт господарювання може мати комерційне найменування. Тобто це право і він може мати таке найменування, а може виступати у господарських відносинах без такого найменування та використовувати лише своє найменування, під яким він зареєстрований.

Законодавство України не визначає зв’язок чи тотожність найменування юридичної особи та його комерційного найменування. Ці найменування можуть як співпадати, так і відрізнятись одне від одного.

Пропонуємо проаналізувати відповідні норми ЦК і ГК, оскільки їх застосування на практиці показало певну недосконалість правового регулювання та неузгодженість їх положень.

По-перше, на сьогодні законодавством України не надано визначення терміну "комерційне найменування".

За новими кодексами, як і раніше за Положенням про фірму, одним з основних недоліків у правовому регулюванні відносин щодо набуття, здійснення і захисту прав на комерційні найменування є відсутність визначення зазначеного об’єкта права інтелектуальної власності або принаймні критеріїв, які б дозволяли відносити те чи інше позначення до комерційного найменування суб’єкта господарювання[1].

Таке визначення необхідно внести або до ЦК, або до відповідного закону.

Статтею 489 ЦК встановлено загальні критерії надання комерційному найменуванню правової охорони. Ними є наявність розрізняльного характеру комерційного найменування та відсутність оманливості комерційного найменування.

Ч. 3 ст. 33 ГК також встановлено, що використання у комерційному найменуванні власного імені громадянина є правомірним, якщо до власного імені додається будь-який відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Будь-яких інших ознак, які б дозволяли стверджувати про можливість віднесення того чи іншого позначення до комерційного найменування, ЦК та ГК не містять. Вочевидь, такі ознаки мають бути наведені у спеціальному законі, яким регулюватимуться відносини щодо використання комерційного найменування. Так, за проектом Закону «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування» комерційними найменуваннями можуть бути позначення, що складаються із:

- зазначення організаційно-правової форми та позначення, що є розпізнавальною частиною цього комерційного найменування;

---

[1] *Сопільняк В.* Комерційне найменування: новели правового регулювання / В. Сопільник // http://www.yur-gazeta.com/oarticle/712.

- зазначення характеру діяльності юридичної особи та позначення, що є розпізнавальною частиною цього комерційного найменування;

- найменування юридичної особи.

Деякі судові експерти[1] стверджують, що структура комерційного найменування складається з двох відносно самостійних частин. Одна частина містить вказівку на організаційно-правову форму підприємства, його тип і предмет діяльності. А в деяких випадках – й інші характеристики. Друга (її можна назвати розпізнавальна) частина ділиться на обов'язкові й факультативні додавання. Обов'язковим додаванням є спеціальне найменування (умовне словесне позначення, власне ім'я, географічна назва й т.п.) підприємства, його номер або інше позначення, необхідне для відмінності одних підприємств від інших. Інші додавання, типу "універсальний", "центральний" і т.п., є факультативними й можуть не використовуватися.

Крім того, у законодавстві України доцільно передбачити вимоги до самого найменування, зокрема до тих слів з яких може складатись комерційне найменування. У цьому випадку доцільно врахувати досвід іноземних країн, зокрема Великобританії. Так, законодавством Великобританії передбачено, що включення деяких слів до комерційного найменування особи, можливо лише за умови дотримання певних вимог, зокрема отримання дозволу Державного секретаря з питань торгівлі та промисловості.

Виходячи з положень ст. 159 ГК України, комерційні найменування можуть бути повними та скороченими. Однак ні ГК , ні ЦК не визначають, які комерційні найменування є повними, а які скороченими.

Крім того, як було зазначено вище, комерційне найменування може не співпадати з найменуванням юридичної особи. У деяких країнах, зокрема у Великобританії, це закріплено законом. Так, "Бізнесове найменування є найменування, що використовується будь-якою особою, товариством або компанією для ведення бізнесу, інше ніж власне найменування (ім’я). Так, зокрема, це стосується компанії, що здійснює свою торгівлю під найменуванням корпорації, наприклад, «XYZ Limeted» здійснює діяльність як «Fish Antiques». Або товариств, що здійснюють свою діяльність не від імені своїх партнерів. Або фізичних осіб, що здійснюють діяльність не під їх прізвищами. При цьому не має значення, чи додано до такого вигаданого імені дійсне перше ім’я особи чи її ініціали"[2].

Комерційне найменування це своєрідний "псевдонім" суб’єкта господарювання, що може їм використовуватися для індивідуалізації власної підприємницької (господарської) діяльності. Причому, цей "псевдонім", на відміну від найменування юридичної особи, може відчужуватися при продажі цілісного майнового комплексу, що використовується для ведення даної діяльності. Саме ця можливість відчуження комерційного найменування, його переходу до іншого суб’єкта підприємницької діяльності і складає корінну відмінність між найменуванням юридичної особи і комерційним найменуванням.

---

[1] *Сержанова Т.* Фірмові «фірми» в Україні / Т. Сержанова // http://www.intelect.org.ua/index.php?id=218.

[2] Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України/ за ред. Ю.М.Капіци. – К. Видавничий дім «Слово», 2006. – С. 324.

Ще одна важлива функція комерційного найменування, яка широко використовується за кордоном, не одержала втілення у кодексах – можливість надання права на використання комерційного найменуванням іншим особам, що здійснюється, як правило, шляхом укладання договору франчайзингу (комерційної концесії). Однак, в українському законодавстві не передбачена можливість надання права на використання комерційного найменування іншим особам (як це передбачено статтею 1027 ЦК РФ).

Іншим важливим питанням, яке по-різному вирішується у ЦК та ГК, є коло суб'єктів, яким можуть належати права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Частиною 1 ст. 159 ГК визначено, що "суб'єкт господарювання – юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування"[1]. Тобто відповідно до ГК можливість (право) юридичної особи мати комерційне найменування не залежить від того, здійснює така особа підприємницьку діяльність чи займається некомерційною господарською діяльністю. Крім того, ГК надає можливість мати комерційне найменування також громадянину-підприємцю.

Згідно із ч. 3 ст. 90 ЦК "юридична особа, що є підприємницьким товариством[2], може мати комерційне (фірмове) найменування". Таким чином, ЦК прямо пов'язує можливість юридичної особи мати комерційне найменування зі здійсненням такої особи підприємницької діяльності. Що ж до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, то зі змісту ст. 90 ЦК не вбачається їх право мати комерційне найменування. Проте відповідно до ст. 51 ЦК до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, з огляду на це можна дійти висновку, що і ЦК не виключає можливості громадян-підприємців мати комерційне найменування.

Не вирішеним на сьогодні залишається і питання чи може суб'єкт господарювання мати декілька комерційних найменувань. За позитивної відповіді на таке питання різниця між комерційним найменуванням і торговельною маркою майже зникає, оскільки основна функція комерційного найменування – вирізнити одного суб'єкта господарювання з-поміж інших фактично зводиться до вирізнення його не в цілому, а стосовно якогось виду діяльності. Фактично, у такому разі комерційне найменування стає майже торговельною маркою, права на яку набуваються у результаті використання. А споживач при цьому, імовірно, буде введений в оману, оскільки може вважати, що на ринку знаходиться не одне підприємство, а декілька.

Доцільно також зазначити, що у ст. 1538 частини четвертої Цивільного кодексу РФ[3] це питання врегульовано більш жорстко: "Комерційне позначення може використовуватись правоволодільцями для індивідуалізації одного чи декількох підприємств. Для індивідуалізації одного підприємства не можуть одночасно

[1] Поняття суб'єктів господарювання міститься у ст. 55 ГК, якими, є, зокрема: господарські організації, тобто юридичні особи, створені відповідно до ЦК, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

[2] До підприємницьких товариств ЦК відносить господарські товариства та виробничі кооперативи (ст. 84).

[3] Прийнята Федеральним Законом РФ 18.12.2006 № 213, що набула чинності 1 січня 2008 року.

використовуватись два чи більше комерційних позначення".

Різний підхід відображений у ЦК та ГК щодо необхідності реєстрації комерційного найменування. Так, відповідно до ч. 2 та 3 ст. 489 ЦК 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. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Комерційне найменування охороняється незалежно від його реєстрації чи подання заявки на нього. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Водночас, зі змісту ст. 159 ГК вбачається запровадження реєстраційного принципу набуття прав на комерційні найменування. Так, відповідно до ч. 2 вказаної статті суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

Ця норма не узгоджується як з положеннями ст. 459 ЦК, так і з положеннями ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р., яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р. і є частиною національного законодавства. Згідно Паризької конвенції "фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака".

Моментом виникнення у особи прав інтелектуальної власності на комерційне найменування є початок фактичного використання вказаного найменування. Тобто факт державної реєстрації юридичної особи під відповідним найменуванням і набуття нею прав на певне комерційне найменування не пов'язані між собою.

Доцільно також зазначити, що законодавством та судовою практикою України не встановлені вимоги щодо мінімального використання комерційного найменування для надання йому правової охорони, натомість такі вимоги вироблені судовою практикою європейських країн.

Викладене вище показує, що на сьогодні правовідносини щодо комерційних найменувань в Україні врегульовані недостатньо і залишається багато питань, пов'язаних з реалізацією тих норм, які введені цими двома кодексами.

Для врегулювання правовідносин у цій сфері необхідно прийняти спеціальний закон про охорону прав на комерційні найменування, на який неодноразово посилаються ЦК і ГК, та внести зміни до ЦК та ГК з метою їх взаємоузгодження.

Крім того, при вирішенні питань, що стосуються використання у господарській діяльності комерційних найменувань слід враховувати відповідні рекомендації Вищого господарського суду України, зокрема:

Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/845 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування».

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.06.2008 № 01-8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності».

Відповідно до пункту 1 цього листа "свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки".

Компанія звернулася до господарського суду з позовом про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації торговельної марки у зв'язку з її невідповідністю умовам наданої правової охорони – на дату подання заявки відповідне позначення було схожим настільки, що його можна сплутати, з фірмовим найменуванням позивача, яке було відомим в Україні.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено за мотивом відсутності законних підстав для визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки. Судові інстанції з посиланням на Цивільний кодекс України та Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дійшли висновку про те, що торговельна марка відповідає умовам надання правової охорони.

За результатами розгляду касаційної скарги у справі Вищий господарський суд України зазначив таке.

Відповідно до частини п'ятої пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що поширення торговельної марки на Україну було завершено у 1997 році. Отже, до спірних правовідносин не могло бути застосовано як відповідні норми ЦК України, який набрав чинності з 01.01.2004, так і норми названого Закону у редакції, чинній на час прийняття рішення.

Що до ж Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 23.12.1993, то згідно з пунктом 2 статті 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Пунктом 3 цієї статті також передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг.

Апеляційний господарський суд у розгляді справи неправомірно застосував також пункт 1 статті 8 ЦК України (аналогія закону), зазначивши, що відносини, пов'язані з визначенням фірмового найменування відомим в Україні, можуть регулюватися статтею 25 названого Закону, яка містить приписи щодо охорони прав на добре відомий знак. Проте зазначені відносини не є подібними за змістом з огляду на те, що визнання знака добре відомим і відомість в Україні фірмового найменування є різними за своєю суттю поняттями.

Досліджуючи суть спірних відносин, суд першої інстанції правомірно

призначив експертизу для роз'яснення питань, які потребують спеціальних знань, а саме, – питань стосовно оманливості торговельної марки та схожості її до ступеню змішування з фірмовим найменуванням позивача, яке було відомим в Україні. Проте в ухвалі про призначення судової експертизи не зазначено, яке ж найменування позивача він на підставі наявних у справі доказів вважає фірмовим. Отже, експертом на власний розсуд було визначено фірмове найменування позивача та здійснено відповідне порівняння.

Разом з тим питання визначення фірмового найменування має вирішуватися судом відповідно до чинного законодавства (в даному випадку – чинного на час проведення реєстрації спірної торговельної марки) та на підставі наявних у справі доказів. Проте судом не зазначено в оскаржуваному рішенні, на підставі яких доказів ним було визначено фірмове найменування позивача та ототожнено його з повним найменуванням.

Суд, перебравши на себе не притаманні йому функції експерта, сам дійшов висновку про те, що оскільки фірмовим найменуванням позивача та його вирізняльною частиною є певне словосполучення (а фактично це є повна назва фірми), спірна торговельна марка не схожа до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача.

Оскільки зазначені порушення призвели до неповного з'ясування обставин справи та прийняття неправильного рішення, суд касаційної інстанції скасував судові рішення у справі і передав її на новий розгляд.

3.3. Правова охорона та захист прав на географічне зазначення відповідно до законодавства України

Перш за все необхідно зазначити, що термін "географічне зазначення" був введений до законодавства України Цивільним кодексом України (надалі – ЦК України, ЦК) та Господарським кодексом України[1].

Тоді, як Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»[2] (надалі – 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. Закон надає правову охорону кваліфікованим зазначенням походження товарів.

Статтями 1 та 6 Закону встановлено, що *зазначення походження товару* – термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- просте зазначення походження товару;
- кваліфіковане зазначення походження товару;
- просте зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце

[1] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

Господарський кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144 (зі змінами).

[2] Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.267 (зі змінами).

походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення;

- кваліфіковане зазначення походження товару – термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;

- географічне зазначення походження товару;

- назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;

- географічне зазначення походження товару – географічне зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Крім того, главами 35 та 45 ЦК України запроваджені загальні положення щодо набуття, здійснення та захисту прав на географічне зазначення. Статтею 420 ЦК встановлено, що географічне зазначення є одним із об’єктів права інтелектуальної власності.

Згідно із ст. 501 зазначеного Кодексу право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Важливим є той факт, що законодавство ЄС, на відміну від ЦКУ, встановлює охорону географічних зазначень щодо товарів і не передбачає охорони географічних зазначень щодо послуг.

Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначенн. Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом (ст. 502 ЦК України).

У той же час, у ч. 1 ст. 9 Закону встановлено, що право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

а) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;

б) асоціації споживачів;

в) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого

відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Надання правової охорони географічним зазначенням.

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання. Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

Умови надання правової охорони назви місця походження товару та географічного зазначення походження товару встановлені статтею 7 вищенаведеного Закону. Так, правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової охорони.

Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:

а) вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;

б) вона вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;

в) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;

г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;

д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.

Незалежно від умов, передбачених цією частиною, назва географічного місця вважається назвою місця походження товару у разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням.

Правова охорона надається географічному зазначенню походження товару, щодо якого виконуються такі умови:

а) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;

б) воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;

в) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;

г) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором;

д) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця.

Правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару,

що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів.

Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

Правова охорона як назві місця походження товару чи географічному зазначенню походження товару надається також традиційній географічній або негеографічній назві, яка використовується для позначення товару, що відповідає умовам, передбаченим ч. 3 та ч. 4 ст. 7 Закону.

Цим Законом не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що:

а) не відповідає умовам, передбаченим статтею 7 цього Закону;

б) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;

в) є видовою назвою товару;

г) правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці;

д) є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару;

е) є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару.

Цим Законом правова охорона не надається кваліфікованому зазначенню походження товару, пов'язаному з географічним місцем в іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, що за своїм змістом відповідає поняттю кваліфікованого зазначення походження товарів, не охороняються у відповідній іноземній державі.

Серед нормативно-правових актів, що регулюють питання правової охорони географічного зазначення, окрім вищезгаданих доцільно назвати наступні:

1. Розпорядження КМУ від 23.04.2001 р. № 149-р “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів” (із змінами).

2. Положення про Перелік видових назв товарів, затверджене наказом МОН України від 12.12.2000 р. № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2001 р. за № 61/5252.

3. Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, затвердженого наказом МОН від 13.12.2001 р. № 798, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2001 р. за № 1086/6277 (із змінами).

4. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затверджені

наказом МОН України від 17.08.2001 р. № 598, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.08.2001 р. за № 772/5963 (із змінами).

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Строки чинності прав. Відповідно до ЦК України правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;

2) право на використання географічного зазначення;

3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їх прав на його використання.

Обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, визначається занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характеристиками товару та межами географічного місця.

Власник свідоцтва має право:

а) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;

б) вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;

в) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:

а) нанесення його на товар або на етикетку;

б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;

в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні.

Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом абревіатура (НМП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару».

Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовується обведена овалом абревіатура (ГЗП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

Важливо відмітити, що згідно з ч. 6 ст. 17 Закону власник свідоцтва не має права:

а) видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження

товару;

б) забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та/або право на його використання.

Ст. 504 ЦК України встановлено, що право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки.

Строк дії свідоцтва продовжується Міністерством освіти і науки України на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку дії свідоцтва сплачується збір.

Припинення чинності майнових прав на географічне зазначення.

Ст. 19 Закону встановлено, що правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення.

Відповідно до статей 20 та 21 цього Закону реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим ст. 7 цього Закону. Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару або права на використання цього зазначення вважаються такими, що не набрали чинності.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтво, що посвідчує право на використання кваліфікованого зазначення походження товару, можуть бути визнані судом недійсними, якщо реєстрація була здійснена з порушенням вимог, передбачених статтями 7, 8 і 9 Закону.

Визнання недійсними реєстрації права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, що посвідчує це право, вважаються такими, що не набрали чинності.

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження.

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено:

а) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом;

б) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва;

в) у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це;

г) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не сплачено.

Згідно зі ст. 22 Закону визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними провадиться у судовому порядку.

Будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом про визнання недійсними реєстрації та свідоцтва або про припинення їх дії, про уточнення описаних у Реєстрі характеристик товару чи уточнення відповідності кваліфікованого зазначення походження товару його географічному місцю, а також про визнання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару видовою назвою.

На підставі рішення суду Установа вносить відповідні зміни до Реєстру чи Переліку видових назв товарів, про що публікується в офіційному бюлетені Установи.

Захист майнових прав на географічне зазначення.

Відповідно до ст. 23 Закону порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно з законами.

Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання;

б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: "вид", "тип", "стиль", "марка", "імітація" тощо;

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Не вважається порушенням прав власника свідоцтва:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, передбачене пунктами "б" і "в" ч. 5 ст. 17 Закону, будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням походження товар у власника свідоцтва і повторно вводить його в обіг;

б) використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації. Якщо ця особа протягом дванадцяти місяців від дати реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на одержання права на використання цього зазначення, подальше його використання вважається порушенням прав власника свідоцтва.

Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Крім вище перелічених нормативно-правових актів захист географічних зазначень здійснюється також законодавством України в сфері захисту від недобросовісної конкуренції.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»[1] неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 33 Господарського кодексу України неправомірним

[1] Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // *Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164* (зі змінами).

використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама.

Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

У разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, передбаченого ст. 4 України «Про захист від недобросовісної конкуренції», або факту копіювання виробів, передбаченого статтею 6 цього Закону, зацікавлені особи можуть звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) як у виробника, так і у продавця. Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) застосовується у разі, коли можливість змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) не може бути усунена іншим шляхом (ст. 25 Закону).

Рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) підлягає виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень (ч. 3 ст. 30 Закону).

Необхідно зазначити, що захист прав на географічне передбачений також Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 51-2), Митним кодексом України (розділ X), Кримінальним кодексом України (стаття 229).

Важливо також відмітити, що законодавство України у сфері охорони прав на географічні зазначення складається також з міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, учасником яких є Україна.

На сьогоднішній день основними міжнародними договорами, які встановлюють норми з охорони географічних зазначень, є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. (із змінами), Мадридська угода стосовно припинення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень джерела товарів (ця Угода набула чинності у 1891 році)[1], Лісабонська угода про захист зазначень місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації від 31.10.1958 року (із змінами) та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. Крім того, чинною є Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, яка ратифікована Україною 21.09.2000 р.

3.4. Розрізняльна здатність позначення, заявленого

[1] Слід зазначити, що Україна на цей час не приєдналася ні до зазначеної Угоди, ні до Лісабонської угоди.

на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»[1] (надалі – Закон) знаком вважається "позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб". Інакше кажучи, "товарний знак являє собою … позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів"[2].

Тобто, основною функцією знака для товарів і послуг є вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналогічних товарів і послуг іншого виробника. Для виконання цієї функції, позначення повинно відповідати ряду умов надання правової охорони, встановлених правовими нормами. Згідно законодавства України, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Ці підстави можна умовно поділити на абсолютні та відносні. Перш за все, враховується, що позначення, які заявляються на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг, повинні володіти розрізняльною здатністю, оскільки тільки при виконанні цієї умови вони можуть виконувати покладені на них функції. Так, до абсолютних відносяться підстави, перелічені у п. 1, 2 ст. 6 Закону, а саме підстави, що вимагають від позначення, головним чином, мати розрізняльну здатність та не носити описового характеру. До відносних підстав, викладених у п. 3, 4 ст. 6 Закону, належать такі, що вимагають дотримання прав та законних інтересів третіх осіб при реєстрації позначення, в якості знака для товарів і послуг.

Розглянемо детальніше підставу для відмови у наданні правової охорони, викладену в абзаці 1 п. 2 ст. 6 Закону, згідно з якою не можуть одержати правову охорону позначення, які "звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання".

Ця норма відображена у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг[3] (надалі – Правила), відповідно до п. 4.3.1.3. яких:

"При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що:

а) *не мають розрізняльної здатності;*

б) …" (Тут і далі виділено авт.).

Причому, тут критерій "розрізняльна здатність" включає в себе як розрізняльну здатність притаманну позначенню з моменту його створення, так і набуту ним

---

[1] Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36 (зі змінами).

[2] Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.).

[3] Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72.

внаслідок використання[1].

Розрізняльна здатність відноситься до абсолютних підстав для відмови в наданні правової охорони, тобто є однією із суттєвих умов охороноспроможності позначень, що заявляються на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг.

Проте в законодавстві відсутнє визначення та не дається однозначного тлумачення поняття "розрізняльна здатність" знака для товарів і послуг, у зв'язку з чим на практиці доволі часто виникають проблемні питання, пов'язані з трактуванням цього критерію, як заявниками так і експертами патентного відомства.

Натомість, в Правилах надається роз'яснення цього поняття через негативний підхід, а саме наводиться перелік позначень, що не мають розрізняльної здатності. Так, відповідно до п. 4.3.1.4. Правил, до позначень, що не мають розрізняльної здатності відносяться:

"- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів".

По-перше, наведений перелік безумовно не можна вважати вичерпним, а по-друге, з цього переліку, на думку автора, є винятки, про що мова піде пізніше.

Викладене дає підстави спробувати визначити зміст поняття "розрізняльна здатність" стосовно позначення, що заявляється на реєстрацію як знак для товарів і послуг. Причому, в даному випадку, мова піде про розрізняльну здатність, притаманну позначенню з моменту його створення.

В глосарії термінів та визначень промислової власності Європейського патентного відомства "розрізняльна здатність" позначення визначається, як "одна з умов охороноздатності торговельних марок, що дає можливість споживачам розпізнати конкретний товар (послугу) серед однорідних товарів (послуг)"[2].

Тобто, зазначений глосарій визначає це поняття лише як здатність знака виконувати свою основну функцію – вирізняти товари (послуги) конкретного виробника з-поміж споріднених товарів (послуг), та не дає більш глибокого розуміння, що вміщує в себе це поняття.

Звернемося до Великого тлумачного словника сучасної української мови[3], згідно якого:

---

[1] Щодо набуття позначенням розрізняльної здатності, зазначимо, що в тому випадку, коли заявленому позначенню не притаманна розрізняльна здатність з моменту створення, йому, відповідно до статті 6-quinquis (c) Паризької конвенції з охорони інтелектуальної власності [3], може бути надана правова охорона за умови, що надані заявником матеріали будуть підтверджувати те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки.

[2] Глосарій термінів та визначень промислової власності Європейського патентного відомства.

[3] Великий тлумачний словник сучасної української мови // Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел / В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – С. 451.

Розрізняльний, -а, -е. Який є ознакою відмінності між ким-, чим-небудь.

Розрізняти, -яю, -яєш і *розрізнювати*, -юю, -юєш, *недок.*, *розрізнити*, -ню, -ниш, *док.*, *перех. і без додатка*. 1. Сприймати, розпізнавати що-небудь органами відчуттів. // Визначати, відрізняти за якимись ознаками. 2. Встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між чим-небудь.

Здатний, -а, -е. 1. *на що*, *до чого і з інфін*. Який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином. // *для кого і до чого*, Придатний для кого-, до чого-небудь, на щось, годящий. 2. Який має здібності; обдарований.

Здатність, -ності, *ж*. 1. Властивість за знач. здатний 1. 2. *рідко*.

Отже, враховуючи тлумачення складових слів, "розрізняльну здатність" взагалі можна визначити як властивість чогось бути придатним до відрізнення за якимись ознаками відмітності, до встановлення різниці між чим-небудь за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами.

Палата з патентних спорів РФ, розглядаючи заперечення на рішення експертизи Федерального інституту промислової власності про відмову в реєстрації позначення в якості товарного знака[1], зазначає наступне:

"Виходячи зі змісту, закладеного у терміні "розрізняльна здатність", під позначенням, що не має розрізняльної здатності розуміється позначення, що має первісно недостатню здатність викликати у споживачів асоціативні образи, необхідні й достатні для індивідуалізації товару та його виробника.

Вказаний термін нерозривно пов'язаний із визначенням товарного знака, що міститься у статті 1 Закону (товарний знак – позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних та фізичних осіб) ".

Тобто, зазначена Палата вкладає у зміст поняття «розрізняльна здатність» позначення, можливість створення позначенням якогось певного асоціативного образу у споживачів від його сприйняття.

Більш детально поняття "розрізняльна здатність" стосовно позначень охарактеризовано у роботі О.П. Сергеєва, який зазначає, що "В даному випадку відсутність у позначення розрізняльної здатності розуміється … як відсутність у позначення *ознак оригінальності та індивідуальності*"[2] та роботі О.Д. Левічевої: "Розрізняльна здатність характеризується *наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак*, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу"[3].

---

[1] Решение Палаты по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, по рассмотренному возражению от 17.08.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 24.04.2006 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004720386/50.

[2] *Сергеев А.П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев.– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 752 с.

[3] *Левічева О. Д.* Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / О.Д. Левічева. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2006. – 128 с.

Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції".

Тобто, в згаданих роботах поняття "розрізняльна здатність" позначення характеризується наявністю у ньому певних ознак оригінальності та індивідуальності, за рахунок чого виникає можливість вирізнення споживачами товарів (послуг) конкретного виробника з-поміж однорідних товарів (послуг).

Отже, щоб бути придатним до "розрізнення, відрізнення", виділятися серед однорідної маси, необхідно володіти якимись відмітними ознаками, тобто мати якусь "родзинку", причому така відмітна ознака, ознака оригінальності та індивідуальності може з'являтися як за рахунок створення нового, оригінального позначення чи додавання у позначення якогось оригінального елемента, так і за рахунок поєднання звичайних складових елементів, якщо у це поєднання при створенні позначення привнести певний елемент творчості.

Саме привнесення певного елементу творчості у створення позначення (будь то щось вигадане нове оригінальне чи застосування чогось у не традиційній формі або у оригінальний спосіб тощо) надає йому ознак оригінальності та індивідуальності, завдяки чому позначення має змогу вирізняти товари (послуги) конкретного виробника серед маси однорідних товарів (послуг), тобто, має розрізняльну здатність.

Необхідно зазначити, що розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами) для яких воно заявляється на реєстрацію, і повинна оцінюватися саме відносно цих товарів (послуг), а не по відношенню до інших знаків. Одне й те саме позначення водночас відносно одних товарів (послуг) може мати розрізняльну здатність, а відносно інших – не мати. Особливо це стосується словесних позначень, які є словами природної мови.

Отже, виходячи з вищевикладеного матеріалу та міркувань, вбачається, що поняття "розрізняльна здатність" позначення можна визначити як властивість позначення бути придатним до вирізнення товарів і послуг конкретного виробника з-поміж інших споріднених товарів і послуг, за певними особливостями, відмітними ознаками, характерними рисами заявника чи товару, тобто за рахунок привнесення певного елементу творчості у створення позначення, що надає йому ознак оригінальності та індивідуальності, можливість створення певного образу від його сприйняття.

Причому, на думку автора, саме певний елемент творчості, привнесений у створення позначення, є головною характеристикою розрізняльної здатності позначення. Створення позначення, яке б символізувало даного конкретного виробника, вирізняло конкретні товари (послуги) серед однорідної маси товарів (послуг), є втіленням творчого індивідуального задуму дизайнера позначення, тобто є процесом творчим. Причому творчість, привнесена у створення позначення, присутня не лише в вигаданих чи нових позначеннях: нове цікаве застосування звичайного слова природної мови чи зображення для позначення товарів (послуг) незвичної, не традиційної для них сфери, є також привнесенням певного елементу творчості у створення позначення. Наведемо відомий приклад: позначення Apple для комп'ютерів – ідея такого незвичного нового застосування слова Apple (з англ. –

яблуко) у далекій від нього сфері комп'ютерних технологій є також принесенням елемента творчості у створення цього позначення.

До того ж, хотілося б детальніше зупинитися на нормі, встановленій абзацом 2 п. 4.3.1.4. Правил, відповідно до якої не мають розрізняльної здатності "реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів".

Мається на увазі, що не можна зареєструвати, наприклад, зображення парасольки для товару – парасольки, чи зображення мила для товару – мило тощо. І це, безумовно, вірно, тому що реалістичне зображення товару для позначення цього ж самого товару, по-перше, не може виконувати головну функцію знака – функцію індивідуалізації, а по-друге, не можна надавати монопольних прав будь-кому на такі позначення.

Проте, на думку автора, з цього правила може бути виняток, коли мова йде про об'ємні (тривимірні) знаки для товарів і послуг.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України[1] (надалі – ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Практично те саме відображено у Законі, згідно ст. 5 якого: "об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень".

Наведена норма Закону не містить прямої вказівки на те, що об'ємним позначенням надається правова охорона. Роз'яснення щодо видів позначень надані у Правилах, відповідно до п. 1. 4. яких: "Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

- словесні у вигляді слів або сполучень літер;
- зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;
- об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;
- комбінації вищезазначених позначень".

Тобто, згідно наведеного пункту Правил об'ємні позначення у вигляді тривимірних фігур або їх композицій є об'єктами правової охорони в якості об'ємних знаків для товарів і послуг.

У Директиві ЄС про гармонізацію законів про товарні знаки в країнах Євросоюзу (далі – Директива ЄС) регламентуються види позначень, які можуть бути зареєстровані в якості товарних знаків. Так, відповідно до ст. 2 такими позначеннями є слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, *форма товарів або форма їх упаковки,* які мають здатність відрізняти товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг інших підприємств.

---

[1] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

Згідно з Законом Німеччини «Про реформу законодавства про торговельні марки» як торговельні марки можуть охоронятись усі позначення, зокрема, слова, включаючи власні імена, малюнки, числа, акустичні сигнали, *зображення у трьох вимірах, включаючи форму товару або його упаковки,* а також інші властивості зовнішнього вигляду, в тому числі колір або поєднання кольорів, що можуть відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства[1].

Французький закон визначає три категорії позначень, що можуть бути зареєстровані в якості знаків. Це – найменування, звукові позначення і зображувальні позначення, *форми (зокрема, форми товарів або їх упаковки або форми, що характеризують послуги)* та колір[2].

Як видно, в Директиві ЄС та законодавчих актах ряду зарубіжних країн прямо зазначено, що в якості товарного знака охороняється форма товару або його упаковки, які мають розрізняльну здатність, тобто, форма товару або його упаковки є об'єктами об'ємних знаків.

У рекомендаціях Всесвітньої Організації інтелектуальної власності[3] також зазначено, що типовою категорією тривимірних позначень є форма виробів або їх упаковка.

Отже, об'єктом об'ємного (тривимірного) знака може бути оригінальна форма виробу (частини виробу) (наприклад, особлива форма свічки або мила, шоколадна чи мармеладна фігурка тварини, тривимірна форма супінатора для кросівок тощо), його упаковка (наприклад, особлива форма пляшки для напою, упаковка для кондитерських виробів тощо) або інше об'ємне позначення, що супроводжує товар чи послугу.

Проте об'ємний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмету, він повинен характеризуватися оригінальним зовнішнім виглядом. Крім того, форма тривимірного об'єкта не повинна визначатися виключно його функціональним призначенням, вона повинна бути оригінальною і здатною вирізняти вироби конкретного виробника з-поміж однорідних товарів[4].

Таким чином, у випадку з об'ємними позначеннями, в якості знака для товарів і послуг може бути зареєстровано як оригінальну тривимірну форму самого виробу (частини виробу) і форму його упаковки, так і інше об'ємне позначення, що супроводжує товар чи послугу.

Враховуючи таку специфіку об'ємних позначень, було б доцільно підпункт 3 п. 1. 4. Правил "…об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах…» доповнити та викласти у наступній редакції: «об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах, зокрема, тривимірна форма товару (частини товару) або його упаковки".

Повертаючись до розрізняльної здатності позначень, зрозуміло, що тривимірна форма виробу, яка є традиційною, безальтернативною, загальновживаною для

---

[1] Правовая охрана товарних знаков, фирменных найменований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А.Андрощук, А.П.Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – 112 с.

[2] Закон Франции «О рисунках и моделях». - 1979 г.

[3] Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999. – 578 с.

[4] *Сергеев А.П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 752 с.

виробів такого ж призначення, не матиме розрізняльної здатності відносно цих самих товарів (наприклад, традиційна форма мила для товарів «мило», традиційна форма свічки для товарів «свічки» тощо). Тобто, це є реалістичне зображення товарів для позначення цих товарів. Проте, чи матиме розрізняльну здатність позначення, заявлене на реєстрацію в якості об'ємного знака, що являє собою оригінальну форму виробу, для позначення цих самих виробів, наприклад, оригінальна форма мила (у вигляді якогось фрукта) для товарів: мило, косметична продукція?

З одного боку, форма мила у вигляді фрукта стосовно товарів «мило» є реалістичним зображенням товару, заявлена на реєстрацію для позначення цього самого товару. З іншого, це оригінальна форма виробу у трьох вимірах, що підпадає під охорону в якості об'ємного знака для товарів і послуг.

Спираючись на наведене вище визначення розрізняльної здатності позначень, можна стверджувати, що тривимірна форма виробу (частини виробу), яка характеризується певними особливостями, відмітними ознаками чи якимись характерними рисами заявника або товару, тобто містить привнесений у її створення певний елемент творчості, за рахунок чого з'являються ознаки оригінальності та індивідуальності, безумовно має розрізняльну здатність.

Причому, необхідно додати, що індивідуальна та оригінальна ознака позначення може з'явитися завдяки поєднанню різних складових елементів, навіть якщо самі ці елементи є звичною частиною оформлення та дизайну, тобто, таке поєднання є також привнесенням творчості у створення позначення.

До того ж, зазначимо, що оцінюючи розрізняльну здатність тривимірного позначення, що являє собою форму самого виробу чи його упаковки, до визначення розрізняльної здатності, наведеного вище, треба додати ще наступне: така форма не повинна бути безальтернативною[1] та загальновживаною для виробів такого ж призначення.

Треба відмітити також, що при визначенні розрізняльної здатності об'ємних позначень необхідно використовувати диференційований підхід, особливо враховуючи, що роль форми та дизайну виробу залежить від типу товару. Так, наприклад, форма технічного приладу, в багатьох випадках, буде розглядатися споживачами як технічне, функціональне явище, форма товарів зі сфери моди – як естетична складова. А коли мова йде, наприклад, про харчові продукти чи косметичні засоби, їх незвична, оригінальна форма частіше сприймається споживачами як умовне позначення, здатне ідентифікувати товар конкретного виробника.

Отже, якщо у створення об'ємного позначення, що являє собою форму виробу (частини виробу) був привнесений певний елемент творчості, тобто в ньому був втілений певний творчий індивідуальний задум дизайнера, таке позначення має притаманну йому розрізняльну здатність, навіть відносно товарів, оригінальну форму яких воно зображує.

Проте абзац 2 п. 4.3.1.4. Правил говорить нам про те, що позначення, які є реалістичним зображенням товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію для

[1] З приводу альтернативності форми виробу треба відмітити, що безумовно не можна зареєструвати форму виробу, яка є безальтернативною для виробів цього виду, наприклад, форму парасольки для товарів парасольки.

позначення цих товарів, не мають розрізняльної здатності.

Тоді виходить, що оригінальна форма виробу (частини виробу), у створення якої був привнесений елемент творчості, об'єктивно має розрізняльну здатність і, в такому разі, може бути зареєстрована як об'ємний знак, проте, ця ж сама форма виробу є реалістичним зображенням товару, для позначення якого заявляється на реєстрацію, а отже, відповідно до Правил, не має розрізняльної здатності і, в такому разі, згідно Закону не може бути зареєстрована в якості знака для товарів і послуг.

Повертаючись до нашого прикладу, в даному випадку, форма виробу (мило у формі фрукта) оригінальна, альтернативна, характеризується певними особливостями та відмінностями (має особливе виконання, відмінне від інших, традиційних форм мила), не є традиційною, загальновживаною та не обумовлена характеристиками самого товару, тобто містить ознаку оригінальності та індивідуальності.

Тобто, у створення цього позначення (мило у формі фрукта) був привнесений елемент творчості, який полягає у втіленні ідеї (індивідуального задуму) дизайнера позначення пов'язати такий товар, як «мило», з фруктом, завдяки чому з'явилася нова, не традиційна, оригінальна форма мила. Процес створення такого позначення є творчим, а саме позначення – оригінальним.

У зв'язку з цим така оригінальна форма, хоч і самого товару, має притаманну їй розрізняльну здатність відносно товарів «мило» та являє собою умовне позначення, яке здатне виконувати індивідуалізуючу функцію.

Справа тут у тому, що як правило така оригінальна форма виробу і створюється творчою працею дизайнера саме для використання її для виконання функцій товарного знака, тобто для вирізнення товару даного виробника серед інших товарів. Можна сказати, що художник створював не зовнішній вигляд товару, а саме торговельну марку. При цьому, звичайно ж, слід пам'ятати, що в такому разі у власника є можливість забезпечити щонайменше подвійну охорону зовнішнього вигляду свого товару, тобто крім свідоцтва на товарний знак отримати ще й патент на промисловий зразок.

Дуже вдало, на думку автора, це питання висвітлено у Наказі Роспатенту від 23.03.2001 р. № 39 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», в якому зазначено наступне: "С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара. Такие обозначения можно отнести к указывающим на вид товара и его функциональное назначение. Указание на вид товара и/или его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения".

Тобто, Роспатент говорить про віднесення такого роду позначень до таких, що "вказують" на вигляд товару чи його функціональність, та можливість їх реєстрації у випадках, коли об'ємне позначення має розрізняльну здатність, за рахунок оригінальної, не обумовленої лише функціональністю, форми виконання.

До прикладів таких позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і

послуг, що являють собою форму виробу (частини виробу), можна навести такі як, тривимірна форма супінатора Nike для кросівок, чіпс у формі краба для чіпсів, голівка бритви компанії Філіпс, зовнішній вигляд цукерки Raffaello тощо.

Отже, хоча такі оригінальні тривимірні форми виробів (або частин виробів) і є реалістичним зображенням самого товару, для позначення якого вони заявляються на реєстрацію, у їх створення був привнесений певний елемент творчості, тому вони володіють притаманною їм розрізняльною здатністю і є придатними до виконання функцій, покладених на знак для товарів і послуг.

Враховуючи наведене, з цього приводу було б доцільно внести відповідні зміни до абзацу 2 п. 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зазначивши, що з цього правила можуть бути виключення, коли справа стосується об'ємних позначень, які являють собою форму товару або частини товару.

Проведене дослідження дає підстави для наступних висновків та рекомендацій:

1. На думку автора, поняття "розрізняльна здатність" позначення можна визначити як властивість позначення бути придатним до вирізнення товарів і послуг конкретного виробника з-поміж інших споріднених товарів і послуг, за певними особливостями, відмітними ознаками, характерними рисами заявника чи товару, тобто за рахунок привнесення певного елементу творчості у створення позначення, що надає йому ознак оригінальності та індивідуальності, можливість створення певного образу від його сприйняття.

Причому наголошується на тому, що саме привнесення певного елементу творчості у створення позначення є головною характеристикою розрізняльної здатності позначення. Привнесенням елементу творчості у створення позначення, за рахунок чого з’являються ознаки оригінальності та індивідуальності, є як створення нового оригінального позначення чи додавання у позначення якогось оригінального елемента, так і поєднання різних звичайних складових елементів (навіть якщо самі ці елементи є звичною частиною оформлення та дизайну), у якому втілюється певний творчий індивідуальний задум дизайнера, яке охоплене однією ідеєю, та застосування звичайного елемента (слова, зображення, форми тощо) у не традиційній формі або у не стандартний оригінальний спосіб.

2. Враховуючи специфіку об'ємних позначень, було б доцільно підпункт 3 п. 1. 4. Правил "…об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах…" доповнити та викласти у наступній редакції: "об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах, зокрема, тривимірна форма товару (частини товару) або його упаковки".

3. Об'ємні позначення, що являють собою форму товару або частини товару, у створення яких було привнесено певний елемент творчості, тобто при створенні яких було втілено певний творчий індивідуальний задум дизайнера, мають притаманну їм розрізняльну здатність відносно товарів, оригінальну форму яких вони зображують і є придатними до виконання функцій, покладених на знак для товарів і послуг.

З цього приводу було б доцільно внести відповідні зміни до абзацу 2 п. 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зазначивши, що з цього правила можуть бути виключення, коли

справа стосується об'ємних позначень, які являють собою форму товару або частини товару.

3.5. Види торговельних марок

Підприємці намагаються виділити свій товар і привернути увагу споживача шляхом використання різноманітних позначень. Набути прав на них можна, зокрема, шляхом реєстрації їх як торговельних марок. Якщо проаналізувати світовий досвід у цій сфері, то можна переконатися, що постійно збільшується різноманіття позначень, на які особа може набути права інтелектуальної власності як на засіб індивідуалізації своїх товарів та послуг. Так, поряд з такими традиційними позначеннями як слово та графічне зображення, з'явилися невізуальні позначення, як наприклад, звук, аромат, смак тощо.

Україна також намагається враховувати світові тенденції з цього приводу і надати можливість зацікавленим особам широкого вибору позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Оскільки нетрадиційні позначення є порівняно новим явищем, то на сьогодні як в теорії, так і на практиці виникають проблеми, які потребують розв'язання.

До цієї проблематики зверталися науковці[1], однак оскільки життя не стоїть на місці і ситуація у цій сфері постійно змінюється, то низка питань залишилися поза межею їх уваги.

Тому за доцільне вважаємо провести класифікацію торговельних марок на види в залежності від використаних позначень і з'ясування умов, при дотриманні яких те чи інше позначення може бути зареєстровано як торговельна марка за законодавством України.

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»[2] (надалі – Закон) *об'єктом знака* може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно з ч. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України[3] (надалі – ЦК України) *торговельною маркою* може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Як бачимо, ні Закон, ні ЦК України не дає вичерпного переліку позначень, які

---

[1] *Гаврилов Э.П., Данилина Е.А.* Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Подзаконные нормативные акты / Э.П. Гаврилов, Е.А. Данилина. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – С. 28-29; 11. *Lawry M., Dickerson J.* The curse of invisibility. Can marks which are not perceptible to the human eye be registered, and does anyone want them anyway? // Trademark world. – 2004. – № 164. – P. 26-30 та ін.

[2] Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36 (зі змінами).

[3] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

можуть бути зареєстровані як торговельні марки, а лише встановлює єдину обов'язкову вимогу – позначення повинно бути придатним для вирізнення товарів чи послуг. Виникає закономірне запитання: чи означає це, що дійсно на будь-яке позначення можна набути права інтелектуальної власності як на торговельну марку? На сьогодні як практика України, так і світової спільноти дає негативну відповідь. Пояснюється це тим, що, з однієї сторони, здатність певного позначення індивідуалізувати товари чи послуги з'ясовується в кожній конкретній ситуації, а з іншої – повинна бути технічна можливість зафіксувати, стосовно якого саме позначення особа набула права, щоб в подальшому не виникало спорів з цього приводу.

Так, відповідно до п. 1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (в ред. наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р.) (надалі – Правила) знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Однак такі знаки реєструються Державним департаментом інтелектуальної власності лише при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації. (п. 2.1.22).

З урахуванням викладеного розглянемо детальніше види торговельних марок в залежності від використаного позначення. Перш за все самі позначення, а відповідно і торговельні марки, можна класифікувати на дві групи: традиційні і нетрадиційні. *Традиційні позначення* – це візуально сприймаємо словесні та зображувальні позначення, а також комбіновані позначення, які включають в себе словесні та зображувальні елементи. Традиційними вони є тому, що з самого початку використовувалися для вирізнення товарів та послуг.

Нетрадиційні позначення – це позначення, на які з'явилася можливість набути права як на торговельні марки значно пізніше і вони мають певні особливості в порівнянні зі словесними та зображувальними позначеннями. Нетрадиційні позначення інколи називають екзотичними. Вони в свою чергу бувають візуальні та не візуальні.

Візуальні марки – це марки, які подібно традиційним сприймаються за допомогою зору, однак мають певні особливості в порівнянні з ними: об'ємні, світлові, рухомі (динамічні), а також колір як позначення. Що стосується об'ємних торговельних марок, то стосовно них не існує єдиної позиції стосовно того, до якої групи їх віднести. В Україні вони набули досить широкого поширення, а тому з позиції споживача уже фактично сприймаються як звичні (традиційні). Однак світова спільнота в особі, зокрема Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ), відносить їх до нетрадиційних, тому в даному дослідженні ми будемо дотримуватися цієї позиції[1].

Невізуальні марки – це марки, які сприймаються іншими чотирма органами сприйняття: слух, запах, смак і дотик. Сюди відносяться звукові, ароматичні, смакові та дотикові (текстурні) торговельні марки.

---

[1] *Герман П.* Нетрадиционные обозначения. Регистрация в качестве товарных знаков за рубежом / П. Герман // ИС. Промышленная собственность. – 2007. – № 4. – С. 64-65.

Навіть світова практика реєстрації нетрадиційних торговельних марок порівняно незначна. Так, в США з трьох мільйонів зареєстрованих марок лише близько 300 нетрадиційних, а в Австралії вони складають не більше одного відсотка загальної кількості заявок[1].

Розглянемо детальніше кожен з видів зазначених вище торговельних марок і вимоги, які до них висуваються в законодавстві України.

Словесні торговельні марки – це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Основна вимога до цього виду марок – легка вимова на різних мовах. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запам'ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова.

Зокрема, Правила передбачають, що разом із зображенням подається опис знака, якщо знак має словесну частину або відноситься до знаків, які не складаються з графічних позначень. Якщо словесний знак чи його частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, абревіатура, вигадане слово тощо. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення. Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.

Заявник може вибрати один з двох варіантів реєстрації словесного позначення як торговельної марки: 1) словесне позначення, виконане стандартним шрифтом у чорно-білому кольорі; або 2) словесне позначення, виконане в особливій шрифтовій манері та/або в певних кольорах (у цьому випадку буде враховуватися шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, колір та інші візуальні інформативні елементи).

У залежності від використовуваної мови з позиції нашого споживача самі словесні позначення можна розділити на виконані кирилицею, латиницею чи на інших мовах (китайська, арабська, грузинська тощо). Хоча в країні походження останнє словесне позначення має смислове значення, для слов'янських споживачів воно буде скоріше деяким стилізованим зображенням, семантика якого пов'язана з культурою далеких країн[2].

Зображувальні торговельні марки – це марки у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Це можуть бути зображення як існуючих об'єктів, так і абстрактних композицій чи символів, які втілюються в малюнок, креслення тощо. Основна вимога для такого позначення – простота і помітність, а також відсутність перевантаженості деталями. Це забезпечить успіх при просуванні товарів та послуг з цим позначенням на ринку.

Комбіновані торговельні марки – це марки, які поєднують в собі словесні і зображувальні позначення. Однак, щоб бути одним об'єктом інтелектуальної власності, така композиція повинна мати єдине смислове значення, зокрема її частини композиційно і сюжетно повинні складати єдине ціле. Це може бути досягнуто, наприклад, тим, що зображувальна частина торговельної марки ілюструє

---

[1] *Горленко С.А., Кирий Л.Л.* Шестнадцатая сессия постоянного комитета ВОИС по законам о товарных знаках / С.А. Горленко, Л.Л. Кирий // Патенты и лицензии. – 2007. – № 3. – С. 26.

[2] *Гаврилов Э.П., Данилина Е.А.* Цитована праця. – С. 28-29.

словесну.

У залежності від співвідношення елементів можна виділити три підвиди комбінованих торговельних марок: 1) марки, в яких переважає словесна частина; 2) марки, в яких переважає зображувальна частина; 3) марки, в яких словесна і зображувальна частини несуть рівне смислове навантаження.

Об'ємні торговельні марки – це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах – довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка (наприклад, упаковка масла чи сигарет). Що стосується форми виробу, то, щоб виконувати функції торговельних марок, вона не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням або просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета.

Доречно звернути увагу, що не всі країни визнають такі позначення як торговельні марки. Пояснюється це в першу чергу високим ризиком зіткненням прав на об’ємні марки з промисловими зразками. Деякі країни надають правову охорону формам як торговельним маркам за умови наявності доказів набуття ними розрізняльного характеру в результаті використання. Україна ж не встановлює особливих обмежень стосовно такого роду позначень. Якщо заявляється об'ємна марка, необхідно подати її фотокопію у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому, а також зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про марку. У зв’язку з цим в Україні не виключається подвійна правова охорона форми як торговельної марки і промислового зразка.

У літературі була висловлена точка зору, що об’ємні знаки відносяться до зображувальних[1]. Видається не зовсім виваженою така позиція, оскільки це два самостійних види позначень, про що свідчить їх характер і положення законодавства.

Прикладом об’ємної торговельної марки може слугувати коробка для масла «RAMA» чи пляшка напою «Coca-Cola».

Світлові торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних світлових сигналів. Щоб набути права на таке позначення як на торговельну марку в Україні в заявці повинна бути наведена характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості. Саме ці відомості будуть занесені до реєстру і слугуватимуть підставою для визначення обсягу правової охорони.

Рухомі (динамічні, мультимедійні) торговельні марки – це марки, які сприймаються зором і вирізняють товари та послуги за допомогою рухомих зображень. Відомим прикладом такої марки є заставка-привітання на мобільних телефонах Nokia у вигляді руху двох рук до рукостискання. В США, наприклад, для дистильованого напитку була зареєстрована видимість візуальної появи маленьких кусочків паперу подібно конфетті, які вириваються з вертушки ємкості для товарів при відкритті цього посуду[2]. Щоб набути права на динамічне позначення, перш за

---

[1] *Кашинцева О.Ю.* Поняття та види товарних знаків в Україні / О.Ю. Кашинцева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – 1998. – Вип. 35. – с. 42.

[2] *Arden T.* Protection of Nontraditional Marks. Trademark rights in sounds, scents, colors, motions and product design in the U.S. - New York N.Y.: INTA, 2000. – p. 17.

все, необхідно зафіксувати його на матеріальному носієві.

Колір чи поєднання кольорів можуть бути зареєстровані як торговельні марки за умови, що вони дають можливість вирізнити товари чи послуги одного виробника серед товарів і послуг іншого виробника.

Досить тривалі дискусії передували закріпленню можливості зареєструвати колір як торговельну марку. Обумовлено це тим, що 1) колір – це одна з характеристик товару, а тому він має низьку розрізняльну здатність; 2) товари фарбуються з декоративною метою, а не для того, щоб їх використовували як торговельні марки; 3) існує можливість змішування з комбінаціями кольорів, що використовуються, наприклад, на державних прапорах; 4) у випадку реєстрації кольору певною особою інші виробники при випуску товарів мають менше варіантів маневрування, ніж при реєстрації інших позначень як торговельних марок; 5) споживачі не будуть розрізняти відтінки кольорів, у зв'язку з чим значно розширяється обсяг правової охорони кольорового позначення і правоволоділець буде мати необґрунтовані переваги у порівнянні з іншими особами, а це суперечить інтересам суспільства; 6) оскільки відтінок може змінюватися від технічних засобів, використаного паперу та й з часом, то існує можливість відображення в реєстрі та бюлетені іншого відтінку кольору, ніж заявлений.

До того ж існує доктрина виснаження кольорів, суть якої полягає в тому, що одна особа набуде прав на певний колір з його різноманітними відтінками, а потім інші особи наслідують цей приклад і зареєструють всі відтінки певних вибраних ними кольорів, то наслідком таких дій буде монополія всіх кольорів, кількість яких обмежена[1].

Однак на сьогодні можна констатувати певну лояльність у вирішенні питання можливості набуття прав на колір як на торговельну марку. Так, 45 відомств із 75 опитаних ВОІВ країн приймають на реєстрацію знак, який складається з одного кольору, а 71 відомство із 76 приймає поєднання кольорів[2].

Надаючи право зареєструвати як торговельну марку колір чи поєднання кольорів, держави встановлюють певні умови його реалізації. Зокрема, позначення повинно бути виконано графічно. При описанні кольору словами проявляється суб'єктивне сприйняття, а тому можна необмежено розширити або звузити обсяг правової охорони. Тому поряд з наданням зразка кольору доречно зазначати його код у міжнародно визнаній класифікації (наприклад, Pantone).

При реєстрації такої торговельної марки у Великобританії потрібно зазначити на малюнку, як колір буде застосовано на відповідних товарах. Мотивується це тим, що це надасть можливість одночасному існуванню численних їх варіацій, особливо коли заявляється поєднання кольорів[3]. На наш погляд, така позиція не завжди виправдана. Справа в тому, що в кожному класі товарів та послуг міститься їх кілька десятків, а тому зробити це досить складно, та й взагалі з часом маркетингова політика виробника може змінюватися.

---

[1] *Мельников В.М.* Охраноспособность цветовых товарных знаков / В,И. Мельников // Патенты и лицензии. – 2006. – № 2. – С. 61.

[2] *Герман П.* Цитована праця. – С. 65.

[3] *Калятин В.О.* Регистрация цвета в качестве товарного знака / В.О. Калятин // Патенты и лицензии. – 2004. - № 9. – С. 46.

Якщо як торговельна марка заявляється виключно колір або поєднання кольорів в Україні, то потрібно подати необхідну кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів. При цьому до заявки можуть додаватися приклади їх використання.

Аналізуючи світову практику реєстрації кольору чи поєднання кольорів як торговельних марок можна дійти висновку, що вірогідність набути прав на колір певною особою залежить від наміру інших виробників використовувати цей колір стосовно аналогічних товарів. Так, суди США враховують доктрину функціональності, суть якої полягає в тому, що не можна надати монополію певній особі на колір, якщо він є звичайним наслідком виробничого процесу. Обґрунтовується це тим, що не можна змусити інших виробників нести додаткові затрати у зв'язку з потребою фарбувати виготовлений товар. Крім того, такі кольори як білий та чорний повинні вільно використовуватися, оскільки вони дозволяють збільшити чи зменшити візуальне сприйняття предмету.

Більшість країн і Європейський суд дотримуються позиції, що колір чи комбінація кольорів може бути зареєстрована як торговельна марка за умови, якщо вони в процесі використання набули розрізняльної здатності стосовно товару чи послуги певного виробника.

Звукові торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних звуків. Звукове позначення повинне бути зафіксовано у вигляді фонограми на аудіо касеті та зазначено вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження, наприклад «морський прибій», «дзвін дзвіниці», «скрип дверей» тощо), а у випадку використання музичного твору — в описі потрібно навести його нотний запис. Так, в США вперше зареєстровано звукові марки для радіо послуг NBC. За наступні 50 років їх було зареєстровано більше ста[1].

Прикладами відомих у світі зареєстрованих звукових марок є звук відкривання запальнички «Zippo», рев лева у рекламній заставці кінокомпанії «Metro Goldwyn Mayer», музикальний програш у рекламі кофе «Nescafe», знамениті чотири ноти Intel[2].

Ароматичні торговельні марки – це марки, які вирізнять товари чи послуги за допомогою певних ароматів. Безумовно, це не повинен бути характерний для даного товару запах, інакше споживачі не зможуть сприймати його як правовий засіб індивідуалізації. Тому лимонний запах не може бути зареєстрований для лимонів, лимонного соку чи напоїв, виготовлених на їх основі.

Складність полягає у фіксації запаху з метою встановлення обсягу правової охорони та подальшої ідентифікації при виникненні спору. Виникає запитання: чи достатньо для реєстрації надати Держдепартаменту лише хімічну формулу запаху, чи потрібен бути зразок самого запаху? Видається, що самої хімічної формули не достатньо, однак є технічні проблеми зі зберіганням зразку запаху і можливої його зміни з плином часу.

Практика реєстрації таких торговельних марок порівняно невелика. Так, в США перший ароматичний знак був зареєстрований у 1991 році для пряжі.

---

[1] . *Arden T.* Цитована праця. – С. 11.

[2] *Еремина Н.* Защита экзотических торговых марок / Н. Еремина // Юридическая практика. – 2005. – № 7. – С. 11–12.

Смакові торговельні марки – це марки, які вирізнять товари чи послуги за допомогою смаку. Світова практика реєстрації таких марок незначна. В країнах Бенілюксу, наприклад, вимога графічного представлення смакової марки була виконана за допомогою опису і зазначення на те, що воно стосується смакової марки [2; С. 71]. Видається, що з метою недопущення в подальшому протиріч стосовно визначення обсягу правової охорони доречно також застосовувати інші міри для можливої подальшої ідентифікації смаку.

Дотикові (текстурні) торговельні марки – це марки, які вирізнять товари чи послуги за допомогою специфічної структури чи текстури поверхні, яка відчувається при дотику до продукту. Так, в Еквадорі була зареєстрована торговельна марка для текстури поверхні пляшок, в яких продавалися алкогольні напої[1].

Проаналізувавши види торговельних марок, можна зазначити, що основна складність в реєстрації не візуальних марок полягає у неможливості їх традиційного графічного зображення. У той же час світова спільнота не вбачає доцільності у зберіганні зразків аромату, смаку тощо, а прагне надавати правову охорону нетрадиційним позначенням за умови, що вони будуть надані лише на паперових і електронних носіях інформації у такій графічній формі, яка б дала б можливість внести їх в реєстр товарних знаків. У зв'язку з цим Європейський суд установив дві умови охороноздатності не візуальних товарних знаків: 1) можливість надання знака в графічній формі шляхом таких символів як букви, лінії, зображення; 2) форма надання знака повинна бути ясною, легко відтворюваною, а сама інформація – зрозумілою і об'єктивною. Однак існуюча практика показує, що це не знімає всі існуючі проблеми стосовно процедури набуття прав на такі позначення. Тому в літературі була висловлена точка зору, що нові марки – такі як форма та колір потенційно мають більше перспектив бути зареєстрованими, ніж невізуальні марки.

Таким чином, можна констатувати, що законодавство України як і більшості країн світу містить невичерпний перелік позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Однак існує нагальна потреба вироблення уніфікованих критеріїв підходу до фіксації позначень, які заявляються як торговельні марки.

Звичайно, в межах однієї статті неможливо вирішити всі існуючі проблемні питання, а тому це дослідження може слугувати підґрунтям, зокрема, для подальшого аналізу кожної з видів торговельної марки.

3.6. Торговельна марка дистриб'ютора як предмет правової охорони та захисту

Дистрибютер (від англ. distribute «розповсюджувати») – особа, що виконує функції розповсюдження інформації про продукцію та самої продукції (у відповідності до діючого законодавства), яка діє на підставі договору та яка залучає нових кандидатів для дистрибютерської діяльності. Дистрибютер надає послуги клієнтам Компанії з питань придбання продукції Компанії з користю для себе,

[1] *Герман П.* Цитована праця. – С. 71.

займається наданням послуг та розвиває свою організацію (мережу)[1].

Взагалі ланцюжок продажу має наступний вигляд: Виробник (manufacturer) > Дистрибютер (distributor) > Дилер (dealer) > Роздрібний торговець (retailer, retail dealer). Найчастіше ці ролі можуть поєднуватися, наприклад, виробник може поєднувати функцію виробництва та дистрибуції. Дилер може поєднувати функцію дрібної оптової та роздрібної торгівлі.

Як правило, виробник тільки виробляє продукцію та не працює з кінцевим споживачем та часто навіть з дилером, щоб не складати конкуренцію дистрибютерам та дилерам. Якщо виробник і працює з кінцевим споживачем, то ціна буде, скоріш за все вище роздрібної.

Дистрибютер придбає у виробника продукцію крупним оптом, організовує логістику, центри дистрибуції, складські запаси, що є гарантією забезпечення потрібного обсягу товарів на ринку, однак, як правило з кінцевим споживачем не працює. Дистрибютер продає товар торговцям напряму лише у випадку, коли він працює з великими роздрібними мережами. Дистрибютери часто беруть на себе функції просування товарів в національному або регіональному масштабі. Дистрибютер має відносно мало контрагентів, він може надавати товарний кредит.

Дилер отримує товар у дистрибютера та дрібним оптом розподіляє у роздріб. Своїх складських запасів, як правило, не має або має невелику кількість. Найчастіше взагалі торгує зі складів дистрибютера, забезпечуючи постачання товарів до роздрібної торгівлі, має багато контрагентів. Просуванням товарів дилер не займається, якщо тільки сам не торгує в роздріб. В останньому випадку, що найчастіше зустрічається в Україні, починає конкурувати із своїми "роздрібними" клієнтами (так званий демпінг), що призводить до відмови покупки його товарів роздрібними торцями і навіть до банкрутства.

В Україні, як і в Європі, на цей час існує велика кількість фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо не займаються виробництвом товарів, а лише мають великі або малі мережі по продажу товарів відомих чи невідомих виробників. У зв’язку із цим виникла потреба реєстрації торговельних марок посередників (дистрибютерів), що знайшло своє додаткове відображення у Міжнародній Класифікації товарів і послуг (дев’ята редакція), де у порівнянні із попередніми 5-ою та 6-ою редакціями МКТП виникли такі більш розширені рубрики як "послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам)", представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу"[2]. В європейських країнах позначення посередників між виробником та споживачем отримали назву "торгова марка дистрибютера".

Торгові марки дистрибютера з’явилися у Франції у XIX сторіччі. Першими серед них Були «Felix Potin», який мав власні заводи та вирішив розміщувати свої товари в одному місці, наприклад, замість змішаної партії товарів, цукор продавався в коробках по одному кілограму із написом «Felix Potin». Група Casino продовжила цю традицію, до середини 1970 року вона продавала овочі у консервах з назвою «Casino». Ці дистрибютери представляли товари, як альтернативні. Філіп Малаваль

[1] «Strategy and Management of Industrial Brands» by Philippe Malaval and Christophe Benaroya.
[2] Міжнародна Класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (ніццька класифікація), дев’ята редакція.

та Крістоф Бенаруа, видатні французькі аналітики у сфері маркетингу, зазначають: «За визначенням, торгова марка дистрибютера є торговою маркою, розвинутою виробництвом дистрибютера, які продають, але не виробляють товари. Немає необхідності, щоб ця марка була присутня на товарах, які вона маркує. В дійсності, торгова марка дистрибютера визначається послугами з вибору товарів, які мають посилання про наявність, географічну близькість та поради щодо вірогідного використання».

Всюди в Європі день за днем торгова марка дистрибютера приваблює все зростаючу кількість споживачів. Згідно із соціологічними дослідженнями, проведеними у семи країнах Європи, торгова марка дистрибютера є найбільш відомою та привабливою для споживачів. Відомість торгової марки дистрибютера найбільш відзначають споживачі Великобританії, Іспанії та Франції. Соціологічні дослідження констатують, що відомість торгової марки дистрибютера призводить до зростання покупок з цим маркуванням. Дійсно, зростаюча кількість споживачів вважають за краще купувати продукцію, марковану торговою маркою дистрибютера. Торгову марку дистрибютера чекає велике майбутнє. Тенденція зростання відомості товарів з таким маркуванням має місце також у Нідерландах та Німеччині у осіб до 25 років. Важливі показники вибору споживачами саме торгової марки дистрибютера є наступними:

- висока якість товарів, маркованих торговою маркою дистрибютера та відповідність їх ціни та якості;
- чотири з десяти європейців зважають на великий вибір товарів, маркованих торговою маркою дистрибютера;
- майже чверть товарів складають товари, марковані торговою маркою дистрибютера;
- у порівнянні з останніми роками все більш споживачів із середнім достатком вважають за можливе купувати товари виробника, марковані торговою маркою дистрибютера.

Частина ринку товарів, маркованих торговою маркою дистрибютера перевищує всі рекорди. На теперішній час товари, марковані торговою маркою дистрибютера, перевищують 40% ринку у чотирьох країнах – Великобританії, Німеччині, Бельгії та Швейцарії. Крім того, у Франції та Іспанії частка товарів, маркованих торговою маркою дистрибютера веде до тенденції зменшення товарів, що не мають розповсюдження через дистрибютерську мережу.

Що таке товар, маркований торговою маркою дистрибютера?

Товари, марковані торговою маркою дистрибютера, включають цілий ансамбль товарів, що продаються під знаком дистрибютера. Ця торговельна марка може бути власною назвою дистрибютера або ексклюзивною назвою. У деяких випадках дистрибютер може приєднатися до групи власників різноманітних торговельних марок, які є виключно у розпорядженні членів цієї групи.

Які товари можуть продаватися під торговою маркою дистрибютера?

Великі супермаркети, аптеки та магазини, що торгують за зниженими цінами можуть пропонувати споживачам під торговою маркою дистрибютера практично всі товари. Товари з торговою маркою дистрибютера пропонують широкий вибір продовольчих товарів, свіжих, консервованих, заморожених та сушених, продукцію

ресторанів швидкого харчування, товарів для домашніх тварин, косметику та парфумерію, медикаменти, що продаються без рецепта лікаря, господарчих товарів, товарів для прання, товарів для догляду за автомобілями тощо.

Яке навантаження несе торгова марка дистрибютера?

Торгова марка дистрибютера пропонує споживачу широкий асортимент якісних товарів за ціною нижчою, ніж ціна виробника. Ці товари можуть бути придбані у будь-який момент, без проведення рекламної компанії. Товари, марковані торговою маркою дистрибютера гарантують їх якість, еквівалентну якості товарів виробника. Крім того, назва або логотип дистрибютера, який фігурує на етикетці, гарантує відповідність товару безпосередньо нормам якості товарів виробника.

Хто виробляє товари, марковані торговою маркою дистрибютера?

Виробники товарів з торговою маркою дистрибютера згруповані в три великі категорії:

1. Великі виробники, що виробляють товари із власними торговими марками та торговими марками дистрибютера;

2. Маленькі та середні виробники, які спеціалізуються на виробництві специфічної гами товарів і практично тільки з торговою маркою дистрибютера;

3. Великі дистрибютери, які мають власне виробництво та забезпечують продаж товарів з власними торговими марками.

Єдина організація обслуговування одного специфічного сектору.

У 1979 році була створена Асоціація виробників торгових маркок дистрибютерів, яка є професійною міжнародною організацією, що сприяє промоушену торгової марки дистрибютера. Офіси Асоціації знаходяться в Амстердамі та в Нью-Йорку. Асоціація нараховує більше 3 200 виробників всіх трьох категорій з усього світу.

Сектор товарів із торговою маркою дистрибютера має свої власні характеристики. Торгові марки дистрибютера дуже широко рекламуються у спеціальних каталогах, де зазвичай зазначені і ціни. Такі каталоги можуть бути як спеціалізованими, тобто такими, що пропонують товари певного виду, так і загальними, де пропонують різноманітні товари. Товари із торговою маркою дистрибютера також широко рекламуються у повсякденній пресі, в ілюстрованих журналах, рідше на телебаченні чи радіо.

Взагалі розрізнюють дві стратегії відносно торгової марки дистрибютера:

- знаки-прапори, виконані у вигляді піктограми;
- знака-вивіски, яка дуже поширена серед дистрибютерів.

На теперішній час торгові марки дистрибютера розвиваються по таких основних лініях, як розширення пропозицій, бажання задовольнити існуючі потреби споживачів. Успіх якості торгової марки дистрибютера полягає, з однієї сторони, у частому контролі зі сторони експертів та/або споживачів, з іншої сторони, у високій якості та зручності такої торгової марки.

Ринок товарів із використанням торгової марки дистрибютера у теперішній час переживає своє зростання. Це насамперед пояснюється гарантованою якістю та покращенням зручності придбання таких товарів. Торгова марка дистрибютера – це справжня альтернатива відомим маркам завдяки низьким цінам та високій якості, можливості скорішому просуванню товарів, маркованих торговою маркою

дистрибютера на міжнародний ринок, де дистрибютер є ланцюжком серед великих підприємців.

Застосування на товарах торгових марок дистрибютерів дозволяє пропонувати клієнтам товари конкуруючих виробників в одній мережі, і це у свою чергу дозволяє продавати їх товари за нижчими цінами.

3.7. Набуття та реаілазції прав на обєкти промислової власності, створені у ході виконання службового завдання

Переважна більшість технічних рішень, на які може бути отримано патент на об'єкт промислової власності (винахід, корисна модель та промисловий зразок), створюються колективом авторів, що працюють на відповідному підприємстві, під час виконання НДР чи ДКТР. Такі об'єкти можна віднести до службових об'єктів інтелектуальної власності (далі – ОІВ). Віднесення ОІВ до службових має вирішальне значення для визнання кола осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності на такі об’єкти.

За загальним правилом, майнові права на ОІВ належать автору (авторам) такого об’єкту. Однак, у разі створення службового ОІВ необхідно застосовувати положення Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»[1] (статті 1 та 9), Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»[2] (статті 1 та 8) відповідно. Крім того, деякі об’єкти авторського права, зокрема комп’ютерні програми, теж можуть бути службовими (статті 1 та 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[3]).

Відповідно до згаданих законів майнові права на службові ОІВ належать роботодавцю, якщо інше не встановлено договором. Проте, Цивільним кодексом України[4] (далі – ЦК, ЦК України) зазначений принцип був кардинально змінений на користь автора. Так, відповідно до ч. 2 ст. 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Доцільно навести законодавче визначення відповідних службових ОІВ. Так, Законом України «Про авторське право і суміжні права (ст. 1) надано визначення "службового твору" – ним є твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору

---

[1] Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції Закону N 1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 37, ст.307 (зі змінами).

[2] Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 34 (зі змінами).

[3] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

[4] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

(контракту) між ним і роботодавцем.

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 1) поняття "службовий винахід (корисна модель) " більш деталізовано. Такими ОІВ є – винахід (корисна модель), створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

На відміну від Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не містить визначення "службового промислового зразка". Разом з цим, обидва закони термін "роботодавець" розкривають як "особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом) ".

Правовідносини щодо службових ОІВ зазначені вище закони врегульовують у окремих статтях. Так, відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Звичайно, що наведені положення Закону України «Про авторське право і суміжні права» не узгоджуються з положеннями ст. 429 ЦК України і що повинні застосовуватись положення Кодексу. Разом з цим, Закон передбачає види договорів між роботодавцем і автором, якими може встановлюватись принцип розподілу майнових прав інтелектуальної власності: трудовий договір (контракт) та (або) цивільно-правовий договір.

Зазначеною статтею Закону України «Про авторське право і суміжні права» також передбачено, що за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

Згідно ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка. Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку.

Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно. Якщо роботодавець протягом чотирьох

місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи, то право на одержання патенту переходить до автора.

Слід зазначити, що Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не містить положення щодо переважного права роботодавця на придбання ліцензії на запатентований промисловий зразок.

На практиці застосування зазначених вище законів щодо розподілу майнових прав на службові ОІВ та виплати винагороди автору виникає низка запитань, зокрема, щодо необхідності виплати такої винагороди, оскільки, за загальним правилом ст. 429 ЦК, права належать і роботодавцю, і працівнику, а не лише роботодавцю[1]. Вважаємо, що мова про виплату винагороди автору за створення службового ОІВ може йти у випадку передання майнових прав від автора до роботодавця.

Під час внутрішнього оформленням прав на службові ОІВ доцільно застосовувати відповідні зразки документів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2004 № 986, зокрема, зразок:

- повідомлення про створення об'єкта промислової власності;
- договору про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця;
- договору між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору;
- договору між роботодавцем і творцем про винагороду;
- договору між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди.

Таким чином, з метою удосконалення правовідносин у сфері набуття та здійснення майнових прав на службові ОІВ доцільно переглянути принцип розподілу майнових прав між роботодавцем та працівником, запроваджений ЦКУ, враховуючи досвід інших країн у цій сфері. У будь-якому разі положення законів, що регулюють дану сферу правовідносин потребують взаємоузгодження з відповідними положеннями ЦК України. Вважаємо, що до правовідносин щодо службових промислових зразків слід застосовувати такі самі вимоги, що й до службових винаходів та корисних моделей.

3.8. Положення про комерційну таємницю на підприємстві

Одним з атрибутів ринкової економіки є постійна конкурентна боротьба між суб’єктами підприємницької діяльності за існування на ринку, зростання ділової активності, а також за збереження своєї репутації. Пріоритетного значення в таких умовах набуває охорона, та захист цінної інформації, що має статус комерційної таємниці. Як правило, поверхневе ставлення суб’єкта підприємницької діяльності до питань охорони певної частини своєї інформації як комерційної таємниці може

[1] *Гольберг Д.* О договоре на служебное изобретение / Д. Гольберг. // Юридическая практика, 21 августа 2007 г., № 34; *Ярошевська Т.* Договір про гідну винагороду за створений службовий винахід / Т. Ярошевська. // Право України, 2007, № 6. – С. 101–103.

завдати йому не тільки значних збитків, а й призвести до його повного комерційного знищення. Таким чином, розробка практичних рекомендацій щодо впровадження заходів задля збереження інформації, яка має статус комерційної таємниці, дасть змогу запобігти подібним негативним явищам.

Дослідженню різних аспектів охорони комерційної таємниці приділяли увагу в своїх наукових працях такі представники юридичної науки та спеціалісти-практики як: В.С. Дроб'язко, Р.В.Дроб'язко, Г.О. Андрощук, Б.Г. Прахов, П.П. Крайнєв, А.І. Марущак, А.М. Гуз, М.І. Зубок, Р.М.Зубок, Н.Іваницька, Ю.М. Капіца Ю.В. Носік, С.В.Алєксєєв, В.А. Северин та інші.

Зазначеними авторами в основному розглядалися наступні питання: правового забезпечення функціонування комерційної таємниці в Україні; протидія промисловому шпигунству, та організація забезпечення безпеки на підприємстві; практична організація правового захисту комерційної таємниці суб'єктами підприємництва; нормативно-правові документи комерційного підприємства; проблеми функціонування правового захисту комерційної таємниці в трудових відносинах; юридична природа прав на комерційну таємницю, особливості їх набуття, реалізації та охорони.

Враховуючи проведені дослідження, які мають великий внесок у розвиток правої думки щодо комерційної таємниці, як об'єкту інтелектуальної власності, існує нагальна необхідність її подальшого дослідження. Актуальним залишається проблема надання практичних рекомендацій щодо складання внутрішніх документів суб'єкта підприємницької діяльності стосовно організації на підприємстві спеціального режиму збереження інформації як комерційної таємниці.

Головне призначення цих нормативних документів полягає у регулюванні внутрішніх трудових відносин щодо збереження комерційної таємниці. Такими документами, зокрема, є:

1. Положення про комерційну таємницю підприємства.
2. Інструкція про порядок підготовки, обліку, обігу, зберігання та знищення документів, справ, видань, що містять комерційну таємницю підприємства.
3. Інструкція про порядок виконання документів, що надходять від правоохоронних органів, судів та інших державних установ;
4. Інструкція про порядок надання доступу користувачам до автоматизованих систем;
5. Інструкція про проведення службових розслідувань;
6. Положення про порядок підготовки, надсилання, обробки та зберігання електронних документів при використанні електронної пошти;
7. Інструкція щодо дій у випадку компрометації криптографічних ключів;
8. Інструкція із знищення на електронних носіях документів, які містять ключові дані, конфіденційну інформацію або комерційну таємницю;
9. Положення про технічний захист інформації на підприємстві;
10. Технологічна інструкція служби фінансової безпеки;
11. Положення про порядок одержання доступу до локальної обчислювальної мережі та ресурсів систем електронної обробки інформації;

12. Положення про режимні приміщення підприємства.[1]

13. Інші документи, що розробляються залежно від особливостей діяльності підприємства.

Зрозуміло, що в межах цього дослідження неможливо детально розглянути весь процес, щодо складання кожного документа. Також в рамках цієї роботи не ставиться за мету дослідження взаємодії між структурними елементами підприємства, які пов'язані з інформацією що містить комерційну таємницю.

Тому метою дослідження є розробка рекомендацій для суб'єктів господарської діяльності щодо якісної нормативної бази підприємства, а саме «Положення про комерційну таємницю підприємства», як одного з основних документів у системі правового захисту інформації від несанкціонованого доступу[2].

Виклад основних положень. В Україні, як і у більшості країн світу, комерційну таємницю визнають результатом інтелектуальної діяльності людини, що охороняється нормами права інтелектуальної власності. Зокрема, це закріплено у ст. 420 Цивільного Кодексу України[3] (надалі – ЦК України).

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Для більш детального уявлення про відомості, які можуть становити комерційну таємницю, наведемо розроблений відомим німецьким юристом д-р Гербертом Штумпфом перелік таких відомостей[4]. До зазначених відомостей, що можуть становити комерційну таємницю д-р Герберт Штумпф відносить[5]:

- конструкційні креслення,
- результати досвідів та їхні протоколи,
- перелік проведених дослідницьких робіт,
- загальноприйняті таблиці й результати розрахунків у їхньому спеціальному застосуванні для виробництва певного продукту,
- статистичні розрахунки,
- формули й рецепти,
- дані про якість матеріалів,
- список деталей,
- креслення устаткування, що поставляється, включаючи інструкції з обробки,
- переліки норм, які дають відомості про результати проведених робіт з розробки норм,
- дані про виробничі поліпшення навчання персоналу іншого підприємства,

---

[1] *Франчук С.* Як організувати захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації на підприємстві / С. Франчук // http://www.yur-gazeta.com/article/1326/

[2] *Марущак А.І.* Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лекций / А.І. Марущак. К.: КНТ, 2007. – 208 с.

[3] Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 (зі змінами).

[4] Договор о передаче ноу-хау. Перевод с немецкого / Штумпф Г.; Пер.: Дергачев В.И.; Общ. ред. и вступ. ст.: Богуславский М.М. / Г. Штумпф. – М.: Прогресс, 1976. – 376 с

[5] *Борохович Л., Монастырская А., Трохова М.* Ваша интеллектуальная собственность / Л. Борохович, А. Монастырская, М. Трохова. – СПб: Питер, 2001. – 416 с.

тощо.

Д. Котляр[1] вважає, що відомостям які становлять або можуть становити комерційну таємницю притаманні наступні характерні ознаки:

1) Ознаки нематеріального об'єкту, а саме: можливість одночасного використання необмеженим колом осіб, відсутність фізичної амортизації тощо.

2) Ознаки пов'язані з особливостями умов правової охорони комерційної таємниці в силу цього об'єкту. Цими умовами є: відсутність загальновідомості та загальнодоступності[2], відсутність потреби реєстрації об'єкту для виникнення прав на нього.

3) Ознаки пов'язані з необмеженістю строку її захисту. Право на комерційну таємницю зберігається до того часу, доки зберігається фактична монополія особи на інформацію, що її утворює, а також наявні передбачені законом умови її охорони.

Отже, власник відомостей, що можуть становити комерційну таємницю, повинен не тільки визначити для себе їх перелік, а й з'ясувати відповідність цих відомості наведеним вище ознакам.

Ключовим критерієм при віднесенні відомостей до комерційної таємниці є їх комерційна цінність. Тест на визначення комерційної цінності дуже простий: якщо розголошення відомостей призведе до зниження конкурентоздатності товарів та послуг власника цих відомостей та завдасть йому економічних збитків, то таку інформацію варто захищати як комерційну таємницю[3].

Розглянемо більш детально деякі відомості, що можуть отримати правову охорону як комерційна таємниця.

База даних. По-перше база даних може отримати охорону відповідно до норм авторського права. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»[4] база даних – сукупністю творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі – електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів. В даному випадку мова йде про охорону авторським правом оригінальної форми вираження бази даних.

По-друге, відповідно до ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» на неоригінальні бази даних поширюється право sui generis.

Тобто, за вказаними вище режимами правової охорони інформація, яка міститься в базах даних, не охороняється.

Але власника комерційно-цінної інформації цікавить, насамперед, охорона її змісту, а не форми вираження. Отже, в даному випадку, відносно бази даних слід не тільки застосовувати всі можливі заходи, що допоможуть унеможливити виток або викрадення інформації, а й правову охорону як комерційної таємниці.

---

[1] *Котляр Д.* Правова природа та підходи до регулювання комерційної таємниці Д.Котляр Правова природа та підходи до регулювання комерційної таємниці http://www.parliament.org.ua/

[2] На відомості, шо становлять комерційну таємницю поширюється режим конфіденційності.

[3] *Андрощук Г.А., Крайнев П.П.* Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400 с.

[4] Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214.

До інформації, що становить комерційну таємницю, зазвичай відносять бази даних клієнтів, партнерів тощо.

Відомості про управління та планування. До таких відомостей відноситься:

- інформація про плани розширення або згортання виробництва різних видів продукції та їх техніко-економічних обґрунтувань;
- відомості про основні (стратегічні) напрямки економічного розвитку підприємства, інвестиційну програму, проекти і інші перспективні комерційні плани;
- відомості, що розкривають дані про плани або наміри щодо створення спільних підприємств[1].

Відомості соціальної сфери, а саме:

- рекламні акції, що плануються,
- інтелектуальний потенціал колективу, його провідні фахівці,
- система стимулювання, що посилює дисципліну, підвищує продуктивність праці та збереження комерційної таємниці[2],
- раціональне розміщення кадрів.

Відомості щодо осіб, які працюють на підприємстві.

До цієї категорій відомостей відносяться не всі дані, що стосуються певної особи, а лише ті, які можуть бути використані конкурентом:

- відомості щодо кар'єрного зростання особи, її досвіду;
- фінансовий дохід особи;
- доступ особи до інформації.

Відомості про виробництво та продукцію[3], а саме:

- програма виробництва,
- обсяги виробництва продукції;
- відомості про обладнання, яке використовується підприємством в процесі виробництва продукції[4],
- рівень витрат на виробництво;
- оцінка якості та ефективності виробництва,
- собівартість продукції;
- розмір торгівельної націнки.

Ноу-хау. До цієї категорії інформації відноситься сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих[5].

---

[1] Така інформація має статус комерційної таємниці до моменту офіційної реєстрації відповідних спільних підприємств.

[2] *Андрощук Г.А., Крайнев П.П.* Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400 с.

[3] *Франчук С.* Як організувати захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації на підприємстві http://www.yur-gazeta.com/article/1326/.

[4] Увесь виробничий процес підприємства, починаючи матеріально-технічного забезпечення, закінчуючи доставку до споживачів може мати комерційну цінність. Наприклад відомості про упаковку продукції можуть бути цінними, якщо упаковка має особливість: матеріал з якого вона виготовлена, розмір упаковки (економічність), що впливає на збереження та транспортування продукції.

[5] Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, Ст. 646.

Наукова інформація – це відомості про мету, завдання, програми перспективних наукових досліджень, відомості про умови експериментів і встаткування, на якому вони проводилися, данні про методи захисту від усіляких підробок.

Договірні відомості – це:

- відомості про постачальників, продавців та покупців продукції підприємства;
- умови діючих контрактів та їх проектів;
- відомості про комерційні зв'язки і партнерів;
- зміст і хід переговорів з потенційними контрагентами[1].

Фінансово-економічна інформація – це відомості про фінансові операції підприємства та методика розрахунку конкурентних цін по товарах, роботам і послугам.

Відомості щодо ринку складаються з інформації про результати вивчення ринку, що містять оцінку стану й перспектив розвитку ринкової кон'юнктури та оригінальні методи здійснення продажу.

Відомості про зовнішньоекономічну діяльність. До таких відомостей відноситься інформація, що розкриває:

- стратегію і тактику підприємства в питаннях реалізації продукції на світовому ринку;
- відомості про наміри та переговори і укладання контрактів з іноземними фірмами про закупівлю технологій, обладнання і матеріалів, необхідних для забезпечення основної виробничої діяльності підприємства.

Відомості щодо безпеки підприємства – це інформація про:

- порядок і стан організації захисту комерційної таємниці підприємства,
- відомості, що складають комерційну таємницю підприємств-партнерів, переданих на довірчій підставі, тощо.

Однією з умов правової охорони комерційної таємниці відповідно до ст. 505 ЦК України є необхідність вжиття заходів "…щодо збереження її секретності вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію". Нехтування цією умовою може позбавити власника цінної інформації можливості захистити свої права на неї в суді. Як приклад, наведемо випадок з судової практики США. Суддя штату Мічигану у 1998 році відхилив судову скаргу компанії Caddilac Gage, яка займалась виробництвом броньованих автомобілів, на конкуруючу компанію в крадіжці цінних креслень. Суддя вказав на той факт, що виробничі корпуси Caddilac Gage, часто зоставалися відкритими, а синьки лежали на робочих місцях. В ході судового процесу захисник обвинувачених успішно потрапив на один з заводів Флориді Caddilac Gage, розташованих на Флориді, не зустрівши ніяких перешкод, і навіть зробив велику кількість фотографічних знімків, чому робітники компанії не завадили[2] .

Отже, власнику відомостей, що можуть становити комерційну темницю необхідно не тільки вжити організаційних заходів щодо її збереження, а й юридично-грамотно їх оформити.

Як вже зазначалося, першим необхідно розробити «Положення про комерційну

---

[1] Така інформація має статус комерційної таємниці до моменту укладення відповідного договору.

[2] За матеріалами сайту: http://www.elitarium.ru/index.php

таємницю підприємства» (надалі – Положення). Таке положення розробляється виходячи із схеми внутрішньої структури фірми, технологічного ланцюга зовнішніх та внутрішніх взаємовідносин та містить шість розділів.

Розділ перший. Загальні положення.

У зазначеному розділі визначається перелік нормативно-правових актів на підставі яких здійснено розробку Положення. Необхідність такого переліку в першу чергу обумовлена тим, що не кожен працюючий на підприємстві має необхідний рівень правових знань, щодо охорони комерційної таємниці. Нормативно-правовими актами, якими в Україні регулюються питання охорони та захисту комерційної таємниці є:

ст.ст. 505 – 508 ЦК України,

ст.ст. 32, 36, 162 Господарського кодексу України

ст. 30. Закон України «Про Інформацію».

Кожну статтю необхідно викладати повним текстом, а не просто посилатися на неї. Як показує практичний досвід мало хто з працівників виявляє зацікавленість в тому щоб самостійно ознайомитись зі змістом необхідних статей нормативно-правових актів для детального їх вивчення.

Розділ другий. Визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.

Як вже зазначалося, із всієї інформації, що є на підприємстві, спочатку, необхідно визначити інформацію, що є комерційною таємницею, та відмежувати її від інформації, що не є комерційною таємницею.

Комерційною таємницею не можуть бути, по-перше, відомості що є державною таємницею, а саме:

- секретна інформація, котра включає відомості в сфері оборони, економіки зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких може заподіяти шкоду життєво важливим інтересам України і які визнані законом державною таємницею і підлягають охороні з боку держави[1];

- відомості, що використовуються при здійсненні перевірок контролюючими органами, аудиторами для проведення аудита, при здачі звітності в різні фонди[2];

- загальновідомі інформаційні відомості.

Перелік ведомостей, що є комерційною таємницею, складається з урахуванням особливостей кожного підприємства.

Третій розділ. Перелік відділів та категорій робітників, що мають доступ до інформації, яка є комерційною таємницею.

У цьому розділі необхідно чітко перераховувати ті категорії робітників, які мають доступ до комерційної таємниці з урахуванням їх функціональних обов’язків. Це може бути і головний інженер, начальник цеху, майстер на виробництві, і простий робітник задіяний на одній із ланок технологічного процесу виробництва продукції або реалізації послуг. При цьому інструктаж та контроль за дотримання вимог які регулюються нормативними документами на підприємстві, покладається

[1] Закон України «Про державну таємницю» від 21.01. 1994 р. № 3855 – XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 16, Ст. 93.

[2] Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, Ст. 611.

на керівників цих підрозділів.

Четвертий розділ. Порядок захисту та умови надання комерційної таємниці на підприємстві.

Варто зазначити, що крім працівників підприємства, які мають доступ до відомостей що становлять комерційну таємницю підприємства є окрема категорія осіб, які також можуть мати доступ до комерційної таємниці підприємства за письмовим запитом та з дозволу керівництва підприємства. Наприклад представники контролюючих органів та правоохоронних органів. Режим доступу для зазначеного кола осіб регламентується не нормативними документами підприємства, а нормою закону. Процес ознайомлення з інформацією, що становить комерційну таємницю цими особами здійснюється без дотримання будь-яких формальних дій: підпис про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, тощо[1].

П'ятий розділ. Відповідальність за розголошення інформації, що становить комерційну таємницю.

Цей розділ в першу чергу стосується робітників, які мають доступ до комерційної таємниці, а також працівників, робота яких лише безпосередньо пов'язана з використанням таких відомостей.

За розголошення або виток інформації, що становить комерційну таємницю підприємства з боку персоналу, власник вправі звільнити такого робітника згідно ст.. 147 Кодексу Законів України про працю за порушення трудової дисципліни[2].

На відміну від Трудового Кодексу Російської Федерації, у якому міститься пряма норма, де вказано, що трудовий контракт з робітником припиняється в разі розголошення комерційної таємниці, що стала йому відома у зв'язку з виконанням трудових відносин[3], Кодекс Законів України про працю не містить такої норми.

Інші види відповідальності за розголошення комерційної таємниці автором детально було розглянуто в науковому дослідженні: щодо порушення права на комерційну таємницю[4].

Шостий розділ. Внесення змін та доповнень.

Внесення змін та доповнень до Положення про комерційну таємницю підприємства мають місце в наступних випадках:

- розвиток підприємства призвів до появи нової інформації, в тому числі такої, що має дійсну або потенційну цінність, але яка, незалежно за яких обставин, не була віднесена до відомостей, що становлять комерційну таємницю;

- змін у нормативно-правових актах України, що регулюють відносини стосовно комерційної таємниці.

Підсумовуючи, слід зазначити, що на сьогодні відсутні рекомендації щодо здійснення юридично-організаційних заходів суб'єктами підприємницької діяльності стосовно охорони відомостей які становлять комерційну таємницю. Існує нагальна потреба розробки типових документів, які є юридичним оформленням

---

[1] *Носік Ю.В.* Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія / Ю.В. Носік. – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

[2] Кодекс Законів про працю України від 10.12.71 № 322 - VIII // Відомості Верховної Ради України із змінами. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

[3] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. – 199 с.

[4] *Петренко І.* Щодо порушення права на комерційну таємницю / І, Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 4. – С. 18-25.

заходів щодо охорони комерційної таємниці на підприємстві. Потребують подальшого дослідження питання: юридичної природи прав на комерційну таємницю, особливості їх набуття, реалізації та охорони; правового забезпечення функціонування комерційної таємниці в Україні; протидія промисловому шпигунству, та організація забезпечення безпеки на підприємстві; практична організація правового захисту комерційної таємниці суб'єктами підприємництва; розробка нормативно-правові документи комерційного підприємства; функціонування правового захисту комерційної таємниці в трудових відносинах.