

Академія правових наук України
Науково-дослідний інститут інтелектуальної
власності

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ
ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ПРОПОЗИЦІЇ

Київ 2009

УДК 347. (77+78)

Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПрН України (протокол № 8 від 27 жовтня 2009 р.)

Рецензенти:

Л.Й. Глухівський, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший заступник з питань експертези ДП “Український інститут промислової власності”

Н.М. Мироненко, д.ю.н., член-кореспондент АПрН України, начальник відділу науково-правових експертиз Київського регіонального центру АПрН України

Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції: монографія: / кол.авторів: Орлюк О.П., Краценко В.П. Работягова Л.І., Міндрул А.В., Тверезенко О.О., Бутнік-Сіверський С.О.; за ред. д.ю.н. Орлюк О.П. — К.: ТОВ “Лазуріт-Поліграф”, 2009. — 132 с.

Пропонована монографія підготовлена у межах дослідження наукової теми “Розробка шляхів удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні” РК №0109U000106. На сторінках монографії проведено аналіз вітчизняного та іноземного законодавства у сфері промислової власності та практика його застосування. Відзеркалені нароби фахівців як теоретичного, так і практичного характеру. Проведений порівняльно-правовий аналіз дозволив внести ряд пропозицій щодо удосконалення спеціального законодавства України у сфері промислової власності, у т.ч. з метою приведення його у відповідність з Цивільним кодексом України.

Для працівників сфери інтелектуальної власності, патентних повірених, судових експертів, науковців, аспірантів, студентів.

ISBN —

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України, 2009

ВСТУП

Одним із стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики, проголошених Україною в останнє десятиріччя, стала інтеграція до світового співтовариства, насамперед вступ до Світової організації торгівлі та входження до Європейського Союзу. Це зумовлює необхідність проведення значної роботи щодо гармонізації законодавства України в сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема об'єктів патентного права, до вимог законодавства Європейського Союзу та Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди ТРІПС). І якщо у 2008 р. Україна вирішила одне із стратегічних завдань — а саме вступ до СОТ, то подолання перешкод на її євроінтеграційному шляху допоки триває.

Останніми роками в Україні неодноразово розроблялися проекти законів, спрямованих на удосконалення регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної, у тому числі промислової власності. Їх метою є приведення норм Цивільного та Господарського кодексів України та спеціальних законів у сфері правової охорони інтелектуальної власності у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу та Угоди ТРІПС.

Метою даної праці є аналіз чинного законодавства України, що регулює сферу промислової власності, міжнародних стандартів і практики правозастосування, що склалася у цій сфері. Зокрема, у монографії розглядаються питання відповідності чинного законодавства України у сфері правової охорони об'єктів патентного права, проектів законів із цих питань нормативно-правовим актам країн-членів Європейського Союзу (Велика Британія, Данія, Німеччина, Франція), інших промислово розвинених країн світу (Китай, США, Японія), Директивам ЄС та Угоді ТРІПС. Значною мірою це стосується питань правової охорони секретних винаходів, корисних моделей, надання примусової ліцензії, визначення поняття “промисловий зразок” тощо. Слід зазначити, що питання, представлені у даній брошурі, порушувались фахівцями НДІ інтелектуальної власності на сторінках наукових та науково-практичних видань, але і дотепер, на жаль, чинне законодавство України має цілу низку вад, котрі повинні бути вирішені законодавцем у якомога короткий термін.

1. Правове регулювання сфери інтелектуальної власності: проблеми співвідношення приватних та публічних інтересів

У XXI ст., в умовах, коли спостерігається прискорена інтеграція економік різних країн і розвитку суспільства, заснованого на знаннях, суттєво підвищується й роль інтелектуальної власності у життєдіяльності людини. Відповідно, права інтелектуальної власності стають важливою і невід'ємною частиною будь-яких правових рамок, що мають на меті на справедливій основі регулювати цивільну поведінку авторів і користувачів й, таким чином, забезпечувати універсальну охорону інтересів усіх членів суспільства.

Необхідність створення в Україні ефективної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності викликана вимогою часу. Адже незалежність країни неможлива без економічного розвитку держави, а розвинута, незалежна економічна структура держави неможлива без політики захисту права інтелектуальної власності. Тим більше, що організація дієвої системи правозастосування у сфері створення та використання об'єктів інтелектуальної власності безпосередньо впливає на ефективний розвиток вітчизняного науково-технологічного комплексу, створює сприятливий інвестиційний та інноваційний клімат у державі. Недаремно збереження, зміцнення і розвиток інтелектуального потенціалу України віднесено до пріоритетних інтересів держави.

Водночас, відзначаючи значення інтелектуальної власності для розвитку суспільства, необхідно звернути увагу на інший аспект, який намагаються якомога менше афішувати¹.

Слід розуміти, що система інтелектуальної власності покликана забезпечувати, з одного боку, економічні інтереси

¹ Поданий матеріал є не першою спробою автора акцентувати увагу на проблемах правового забезпечення сфери інтелектуальної власності. Див., зокрема: Орлюк Е.П. Частные и публичные интересы в обеспечении правового регулирования сферы интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики / Е.П. Орлюк // Материалы выступлений на XIV Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы интеллектуальной собственности", Ялта, 31.08-04.09 2009 г. — Ялта, ГДИС МОН Украины, 2009. — С. 13-18.

володільців, власників, виробників об'єктів інтелектуальної власності, а з іншого — політичні цілі економічно розвинених країн. В останньому випадку інтереси авторів об'єктів інтелектуальної власності використовуються лише як публічний аргумент для подальшого посилення механізмів державного регулювання у сфері інтелектуальної власності. У сфері суміжних прав нехтування правами авторів є не менш розповсюдженою ситуацією. Інтереси музичного, кінематографічного, відеобізнесу превалюють над інтересами конкретних авторів, а у багатьох випадках — і виконавців творів. Натомість при проведенні політичних акцій права авторів виносяться на перший план.

Можна цілком погодитися з думками, що почали в останні роки іноді висловлювати фахівці стосовно того, що система інтелектуальної власності тривалий час не була об'єктом об'єктивного та критичного аналізу. Певною мірою такий ситуації сприяло те, що у міжнародних договорах в сфері інтелектуальної власності, як і у національному законодавстві, явно не сформульовані фундаментальні принципи такої системи, хоча й встановлені деякі її елементи¹. І така ситуація є характерною для багатьох країн з ринковою економікою, що відбудовується, у т.ч. для країн СНД.

Тому саме розробка фундаментальних принципів системи інтелектуальної власності є одним із нагальних завдань вітчизняної науки. При цьому слід виходити з того, що дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності повинно здійснюватися із врахуванням основних трьох фундаментальних принципів, а саме: дуалізму інтелектуальної власності; вичерпання права на розповсюдження об'єктів; обмеження права інтелектуальної власності.

У правовій системі проявляється багатогранність її структури, що пов'язано, зокрема із застосуванням певних методів і принципів правового регулювання. Саме тому слід підтримати думки, що все частіше оприлюднюються в юридичній літературі, стосовно необхідності обговорення проблеми забезпечення балансу приватних та публічних інтер-

¹ Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности / С.А. Судариков. — М.: Проспект, 2009. — С. 4.

есів, як однієї з основних задач права на сучасному етапі. Для сфери інтелектуальної власності це є, безперечно, актуальним, оскільки так чи інакше сфера творчої діяльності характеризується перетинанням приватних та публічних інтересів.

Для розвитку ринкових відносин необхідним є майно, що перебуває у власності. У тому числі — й в інтелектуальній. Натомість, незважаючи на широке обговорення проблем інтелектуальної власності, появу все більшої кількості наукових та навчальних праць, присвячених цій проблематиці, концептуальних досліджень у цивілістиці стосовно визначення місця та статусу феномена інтелектуальної власності як єдиного елемента в системі цивільного права практично немає, і не лише у вітчизняній юридичній літературі.

На теренах СНД, де інтелектуальна власність розбудовується на рівні теорії, ґрунтуючись на працях таких відомих вчених як Гаврилов Е.П., Дозорцев В.А., Зінов В.Г., Сергеев А.П., Судариков С.А., в Україні — Підпригора О.А., Підпригора О.О., Шишка Р.Б. та інших, практично немає розробок стосовно визначення місця інтелектуальної власності як правового інституту або іншого утворення, визначення його місця в системі права, зокрема — цивільного права. Серед небагатьох останніх праць, де робиться намагання провести теоретичне дослідження інституту інтелектуальної власності саме як підгалузі цивільного права, є робота Мерзлікіної Р.О.¹

У цивільному праві проявляються засади як приватного, так і публічного права. Якщо виходити з того, що приватне та публічне право утворюють єдину загальну систему права, то з огляду на їх суть можна визначити їхнє значення для регулювання тих чи інших відносин за участі приватних осіб, держави, державних органів тощо. І залежно від того, яка група відносин аналізується, слід робити висновок щодо превалювання приватних або публічних елементів в їх регулюванні. Тобто, відносини, залежно від їх

¹ Мерзлікіна Р.А. Право інтелектуальної власності: учебник / Р.А. Мерзлікіна. — М.: Финансы и статистика; Ставрополь: Сервисшкола, 2008. — 528 с.

конкретного змісту, підлягають регулюванню на засадах приватного або публічного права. Відносини у сфері інтелектуальної власності є для цього досить показовим прикладом.

Сьогодні у вітчизняній цивілістичній науці висловлюється думка про те, що метод цивільно-правового регулювання охоплює як уповноважуючі диспозитивні (у регулятивних цивільних відносинах), так і імперативні засоби впливу на учасників цивільних відносин, маючи, однак, при цьому підґрунтям засади юридичної рівності сторін, справедливості, добросовісності і розумності¹.

При цьому до характерних рис диспозитивного уповноважуючого (правонаділяючого) елемента методу цивільно-правового регулювання відносять: юридичну рівність сторін; їх ініціативу при встановленні правовідносин; можливість вибору учасниками цивільних відносин варіанта поведінки, що не суперечить засадам цивільного законодавства і моральності суспільства. Своєю чергою до характерних рис імперативного елемента цивільно-правового методу включають: ту ж саму юридичну рівність сторін; виникнення правовідносин незалежно від бажання учасників цивільних відносин внаслідок безпосереднього припису закону; можливість вибору учасниками цивільних відносин варіанту поведінки лише у межах, точно визначених актами цивільного законодавства.

Після прийняття ЦК України 2003 р., в якому предметом цивільно-правового регулювання визначені ті з майнових відносин, які засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, основним критерієм встановлення галузевої приналежності відносин стає не предмет, а метод правового регулювання.

Дуже спірним у цьому плані є приклад регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, закріплений у Цивільному кодексі РФ. Недаремно серед критики Книги IV ЦК РФ роздаються думки про те, що включені до нього “адміністративні” норми (перш за все пов’язані з експертизою та реєстрацією цілого ряду результатів інтелектуальної

¹ Харитонов Є.О. Нариси теорії цивілістики (поняття та концепції) / Є.О. Харитонов. — Одеса: Фенікс, 2008. — С. 26-27.

власності та засобів індивідуалізації) “розмивають” нормативне значення Кодексу в системі регулювання цивільно-правових відносин. І навряд чи аргументація того, що “відділення реєстраційних процедур від традиційних цивілістичних норм неминуче рано чи пізно призвело б до їх зіткнення, і відповідно, породило б труднощі в практичному застосуванні як одних, так і інших”¹ є сприйнятною.

Для цивільного права як права приватного характерними є визнання пріоритетності інтересів окремої (приватної) особи; юридична рівність учасників відносин; ініціативність сторін при встановленні правовідносин; вільний розсуд при виборі варіантів поведінки, прямо не заборонених законодавством; позовний порядок захисту інтересів суб’єктів в суді.

Водночас при вирішенні проблем правового забезпечення сфери інтелектуальної власності перетинається багато факторів та інтересів, які часто є протилежними. Первинно це є інтереси авторів, творців. Сюди слід віднести й інтереси підприємців, котрі використовують результати інтелектуальної діяльності з метою отримання прибутків, а також інтереси держави, яка в зазначених відносинах, з одного боку, виступає гарантом закону, а з іншого — безпосереднім їх учасником. Сюди слід додати різні інтереси осіб, зокрема посадових осіб різноманітних органів влади, які залучалися до нормотворчого процесу. Це й різноманітні наукові концепції, що використовувалися у процесі нормопроекування. Слід враховувати й об’єктивні явища, оскільки “право — явище зі світу об’єктивних реалій”².

Тому саме питання щодо місця та статусу норм у сфері інтелектуальної власності в системі права набуває досить принципового характеру. У теорії інтелектуальної власності виходять з того, що джерелом права на конкретний результат творчої діяльності є відповідна норма закону, яка визначає першого праволодільця, або положення договору між

¹ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. — М.: Статут, 2008. — С. 36.

² Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия / С.С. Алексеев. — М.: Статут, 1999. — С. 56.

учасниками створення такого результату¹. Кожний наступний володілець інтелектуальної власності зобов'язаний надавати документальне підтвердження отримання прав.

Відповідно, управління інтелектуальною власністю передбачає відстежування правових підстав для визнання конкретних результатів творчої діяльності інтелектуальною власністю

Однак нині помічається тенденція, коли правоволодільці часто ігнорують стратегію диференційованих цін і, безпосередньо самі стимулюють порушення прав. Адже не даремно відмічають, що правоволодільці не можуть визнати, що можна отримати додатковий прибуток і ліквідувати контрафактне виробництво на зовнішніх ринках, використовуючи стратегію диференційованих цін, оскільки це означало б помилковість концепції глобалізації інтелектуальної власності. Саме тому правоволодільці відмовляються від економічних методів захисту своїх прав і намагаються використати правові методи захисту. Внаслідок цього вся державна політика економічно розвинених країн у галузі захисту прав інтелектуальної власності визнає репресивно-правові методи забезпечення прав і практично ігнорує економічні. Натомість розуміння економічних причин порушень прав інтелектуальної власності є важливим для будь-якої держави.

Багато розуміти, що причина більшості порушень прав інтелектуальної власності має економічний характер. А саме: причина порушень прав інтелектуальної власності — у самій її суті, тобто в монополізмі цього права. Якщо ж монополістом виступає правоволоділець, бо саме він і лише він володіє правом на конкретний об'єкт інтелектуальної власності, і саме він володіє правом на використання такого об'єкта, він має можливість вести цінову політику, у т.ч. монополюючи встановлювати завищені ціни, причому не рідко не лише на об'єкт інтелектуальної власності, але й на товар, в якому такий об'єкт втілений.

Своєю чергою, порушники прав інтелектуальної власності, здійснюючи продаж контрафактних товарів, намагають-

¹ Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью / В.Г. Зинов. — М.: Дело, 2003. — С. 20.

ся отримати більші прибутки внаслідок проведення демпінгової цінової політики. Порушники, зменшуючи ціну на контрафактну продукцію і збільшуючи обсяги виробництва, можуть отримувати додаткові доходи, а правовласники такої можливості не мають. Тому заходи юридичної відповідальності — і цивільної, і адміністративної, і кримінальної — не можуть дати позитивних наслідків за умови, якщо при цьому не враховується дія економічних законів.

У більшості країн існує законодавство у сфері інтелектуальної власності, що відповідає основним міжнародним договорам. Діє судова система, за допомогою якої іноземні особи можуть захищати свої права в суді. Але такий захист вимагає значних витрат і не гарантує потрібного результату. Зокрема, Україна може слугувати типовим прикладом складності застосування судових процедур, особливо із врахуванням введеного нині розмежування у підсудності справ з порушення прав інтелектуальної власності. Саме тому є низка об'єктивних та суб'єктивних підстав для створення у країні патентного суду.

Певною мірою, саме намагання перекласти свої витрати на державу стало однією з неафішованих причин прийняття Угоди ТРІПС. У літературі навіть висловлюють думку, що основне призначення Угоди ТРІПС — перетворити приватне право інтелектуальної власності на публічне право і примусити державу адміністративними та іншими методами забезпечити інтереси західних правовласників¹. Намагання такого перетворення приватного права у публічне робиться в Угоді ТРІПС за допомогою засобів із забезпечення (*enforcement*) інтелектуальної власності. Причому під забезпеченням розуміються дії спеціально уповноважених осіб *ex officio*, які вирішують без суду, що відбулося порушення прав інтелектуальної власності, і приймають ефективні та термінові заходи щодо їх попередження. Відповідно, охорона інтересів правовласників переходить із судової площини у площину діяльності правоохоронних та митних органів.

Однак для країн з перехідною економікою, що недавно увійшли до СОТ (а Україна відноситься до таких країн),

¹ Судариков С.А. Цитована праця. — С. 320.

проблема забезпечення прав на інтелектуальну власність є надзвичайно важливою.

Причому актуальність такого забезпечення стосується будь-яких аспектів сфери інтелектуальної власності.

Так, на сьогодні існує необхідність розробки нормативно-правової бази, що забезпечить всебічне регулювання питань розподілу прав на результати творчої діяльності, виконані за рахунок бюджетних коштів. Повинні бути однозначно вирішені питання стосовно розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, створювані в рамках виконання службових обов'язків; питання стосовно виплати авторської винагороди; врахування інтересів установи-замовника при юридичному оформленні прав інтелектуальної власності. Необхідно визначити на рівні нормативно-правового регулювання, на кого покладаються витрати з державної реєстрації прав інтелектуальної власності при створенні об'єктів інтелектуальної власності за рахунок бюджетних ресурсів; наскільки допускається комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності, створюваних за результатами виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт тощо.

Мають бути вирішені питання визначення особи, за якою закріплюються майнові права інтелектуальної власності, при цьому повинні дотримуватися паритетні інтереси держави як джерела фінансування та наукової організації. Необхідно визначити також загальні засади стосовно розміру та порядку виплати винагороди автору, досліднику тощо. При цьому слід враховувати міжнародний досвід, напрацьований у даній сфері — як позитивний, так і негативний.

Водночас за відсутності єдиного уніфікованого підходу в національних юрисдикціях слід виходити з того, що у більшості європейських юрисдикцій такі права належать державній дослідницькій організації, що є працедавцем дослідника. Наприклад, такий підхід закріплений у законодавствах Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Іспанії, Греції, Ірландії, Португалії, Великобританії. За дослідниками, у такому разі, закріплено право на отримання ліцензійних платежів (роялті). При цьому підходи щодо визначення розміру платежу суттєво варіюються: від

виплати повного розміру належного роялті досліднику до часткового розподілу між дослідником та державною дослідницькою організацією (ДДО).

Слід враховувати, що більшість країн, у т.ч. і Росія, при розбудові власної політики стосовно розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені за бюджетні кошти, врахували негативний досвід США, який мав місце до 80-х років ХХ ст., коли виключно за державою закріплювалися права на патентування результатів усіх НДДКР, що фінансувалися з федерального бюджету. Країна зіткнулася з тим, що оскільки уряд фінансував дослідження, йому належали й усі результати комерційної реалізації нового продукту, що не сприяло розвитку інноваційної діяльності. В результаті лише дуже невеликий відсоток винаходів використовувався у промисловості та ліцензувався. Як наслідок у країні виникли проблеми, пов'язані з уповільненням технічного прогресу та зниженням конкурентоспроможності американських товарів на світовому ринку. Лише після прийняття нового закону таке положення змінилося, внаслідок чого нинішній уряд заохочує розробки у приватному секторі при збереженні своїх інтересів на базі конкретного механізму взаємодії уряду та приватного сектора.

Більшість країн нині визначає лише декілька напрямів діяльності, права на отримані результати якої як об'єкти інтелектуальної власності закріплюються за державою. Зазвичай це технології подвійного призначення, технології у сфері космічної діяльності, в ряді випадків — стосовно енергетики та охорони здоров'я.

В Україні прийняття законодавчого акта, який врегулював би зазначені питання, необхідне з позицій як дотримання національних інтересів, так і дотримання режимів ефективного та цільового витрачання бюджетних ресурсів.

Необхідним також є вирішення питання стосовно розробки національних стандартів з обліку об'єктів права інтелектуальної власності в бюджетних установах, оскільки на сьогодні це питання регулюється лише на рівні інструкції Державного казначейства, а міжнародна практика бухгалтерського обліку в бюджетних установах засвідчує про наявність положень закріплених у 21 стандарті стосовно цієї сфери.

Важливим є закріплення на законодавчому рівні питання стосовно визначення процедури обліку та прийняття на баланс організації вартості нематеріального активу, які належать юридичним та фізичним особам одночасно (тобто змішана вартість), з визначенням частки кожного учасника інтелектуальної діяльності, оскільки на сьогодні існує колізія між положеннями Цивільного кодексу України, спеціального законодавства з питань інтелектуальної власності та законодавства, що регулює питання бухгалтерського обліку.

Разом з тим, при прийнятті відповідних нормативно-правових актів слід розуміти співвідношення приватних та публічних інтересів, що перетинаються у сфері інтелектуальної власності.

2. Патент як форма правової охорони секретних винаходів: питання теорії та практики

У суспільній свідомості вже склалося уявлення про те, що патент — це інструмент ринкової економіки, який засвідчує майнові права на винахід. Проте, одержуючи патент на секретний винахід і намагаючись реалізувати права, які з нього випливають, в умовах ринкової економіки власник патенту додатково потрапляє в специфічне поле дії законодавства про державну таємницю. Латинське слово “secretum” перекладається як “таємниця”. У словнику В.І. Даля вказано, що таємниця — це “все приховане, невідоме”.

Таким чином держава, з одного боку, через Патентне відомство наділяє власника патенту майновими правами, з іншого — для забезпечення державної безпеки обмежує їх. Крім того, за будь-яке самостійне несанкціоноване застосування даного права держава може притягати його до відповідальності, навіть до кримінальної.

Законом України від 1 червня 2000 р. №1771-III до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”¹ (далі — Закон) були внесені зміни, які регулюють

¹ Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону №1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №37, ст. 307 (зі змінами).

порядок правової охорони секретних винаходів і корисних моделей. Так, в Україні була вперше законодавчо закріплена патентна форма охорони секретних винаходів і корисних моделей. Правова охорона промислових зразків в режимі секретності Законом не передбачена.

Розглянемо детальніше правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з набуттям прав на секретні винаходи та корисні моделі та їх використанням.

Відповідно до Закону *секретний винахід (корисна модель)* — це винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесена до державної таємниці. Державною таємницею (секретною інформацією) згідно із Законом України “Про державну таємницю”¹ є вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Строк дії патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” строку дії охорони винаходу (корисної моделі). Ці строки становлять відповідно 20 і 10 років від дати подання заявки в ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатент), який як уповноважений Державним департаментом інтелектуальної власності державний заклад здійснює розгляд і проведення експертизи заявок.

Цивільним кодексом України, який набрав чинності 1 січня 2004 року² (далі — ЦК України, ЦК), видача деклараційних патентів на винаходи і корисні моделі не передбачена. Це стосується й секретних винаходів і корисних моделей. Таким чином нині деклараційні патенти на сек-

¹ Закон України “Про державну таємницю” в редакції Закону №1079-XIV від 21 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, №49, ст.428 (зі змінами).

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

ретні винаходи і секретні корисні моделі не видаються.

Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної таємниці здійснюється згідно із Законом України “Про державну таємницю” та прийнятими на його основі нормативними актами, зокрема “Зводом відомостей, що становлять державну таємницю” (далі — Звід відомостей), що зареєстрований в Міністерстві юстиції 22.03.2001 р. за №264/5455.

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, чи цей винахід (корисна модель) згідно із Законом України “Про державну таємницю” може бути віднесений до державної таємниці, то заявка подається до Укрпатенту через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) або місцем проживання (для фізичних осіб). У цьому випадку до заявки додається пропозиція заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці з посиланням на відповідні положення Закону України “Про державну таємницю”.

Якщо заявка на винахід (корисну модель) не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то під час попередньої експертизи, котру здійснює відділ секретних об’єктів промислової власності Укрпатенту, її розглядають на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно зі Зводом відомостей до державної таємниці¹.

В обох випадках матеріали заявок на винаходи і корисні моделі Укрпатент надсилає відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі — Державний експерт). Державний експерт розглядає матеріали заявок, і в разі наявності в них відомостей, які відносяться до державної таємниці, складає експертний висновок.

Експертний висновок містить:

- ступінь секретності матеріалів (“особливої важливості”, “цілком таємно”, “таємно”), який характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу

¹ Крайнев П., Работягова Л., Дятлик І. Патентування винаходів в Україні / П. Крайнев, Л. Работягова, І. Дятлик. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. — 340 с.

до неї та рівень її охорони державою. Ступінь секретності встановлюється шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей;

- державний орган, якому надається право приймати рішення щодо кола підприємств, установ, організацій, які матимуть доступ до секретного винаходу (корисної моделі);
- строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці.

Державний експерт надсилає свій експертний висновок разом із матеріалами заявки через компетентний орган до Укрпатенту, який негайно повідомляє про нього заявника. У разі незгоди з рішенням Державного експерта, заявник може подати до закладу експертизи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду.

Наступний розгляд заявки здійснюється Укрпатентом у режимі секретності. Патент на секретний винахід видають за результатами кваліфікаційної експертизи на відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Патент на корисну модель — за результатами формальної експертизи, в ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнаними корисними моделями, і відповідність матеріалів заявки встановленим вимогам. Патент видають на підставі позитивного рішення експертизи щодо заявки на винахід (корисну модель) і експертного висновку Державного експерта.

Відомості про видачу секретного патенту заносять до Державного реєстру патентів на секретні винаходи і до Державного реєстру патентів України на секретні корисні моделі. Реєстри мають гриф “таємно”. Ознайомлення з цими відомостями здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компенсації на

покриття витрат за сплату зборів, передбачених Законом.

Розсекречування патенту здійснюється за рішенням Державного експерта на пропозицію власника патенту або на підставі рішення суду. Протягом року від дати одержання власником патенту на секретний винахід (корисну модель) рішення про розсекречування він має право подати клопотання про видачу звичайного патенту на винахід або на корисну модель на строк, що залишився до закінчення дії патенту на секретний винахід (корисну модель). У цьому випадку за умови сплати відповідних зборів та державного мита Укрпатент вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію відомостей про видачу патенту на винахід (корисну модель) і видає патент.

Права, що випливають з патенту на винахід (корисну модель), діють від дати внесення інформації про нього до відповідного реєстру. Відповідно до ст. 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Щодо секретного винаходу (корисної моделі), то його використання обмежене Законом України “Про державну таємницю” та рішеннями Державного експерта.

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право розпоряджатися своїм правом, тобто надавати будь-якій особі дозвіл на використання секретного винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) тільки за погодженням із Державним експертом. Щодо секретних винаходів (корисних моделей) примусове відчуження патенту за його невикористання не застосовується.

Ліцензія на використання секретного винаходу (корисної моделі) може бути видана власником патенту тільки особі, яка має дозвіл на доступ до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти з ним згоди стосовно видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту на умовах невиключної ліцензії. Власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економіч-

ної цінності винаходу (корисної моделі).

Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, умов видачі ліцензій, порядку виплати компенсацій у разі примусового відчуження прав на винаходи (корисні моделі) та їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Секретний патент в Україні має ще одну особливість. За підтримку чинності патенту на секретний винахід (корисну модель) збори не сплачуються.

Застосування Закону показало, що існують проблеми, пов'язані з необхідністю встановлення балансу між інтересами винахідників і власниками патентів та державою. Розглянемо, як це вирішується в інших країнах. Порівняємо основні підходи до правової охорони секретних об'єктів промислової власності в найбільш розвинутих у промисловому та воєнному відношенні зарубіжних країнах із давніми стабільно функціонуючими правовими системами (Велика Британія, Німеччина, США, Франція) та в Україні¹.

Перш за все варто звернути увагу на той факт, що правове регулювання секретних винаходів в цих країнах здійснюється не за допомогою окремих спеціально розроблених з цією метою законодавчих актів, а в рамках єдиних національних законів, що регламентують правову охорону винаходів. У Франції таким законом є Кодекс інтелектуальної власності².

У рамках національних законів існують деякі загальні підходи в сфері правового регулювання секретних об'єктів промислової власності. Так, поняття секретного винаходу відображає інтереси захисту безпеки держави та суспільства як одне з найважливіших завдань будь-якої держави. Для вирішення цих завдань держава контролює на своїй

¹ Див., зокрема: Хромушкіна Е.В. Тенденции развития правового регулирования секретных изобретений / Е.В. Хромушкіна. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. — 132 с.; Кодекс интеллектуальной собственности Франции. — М.: ВНИИПИ, 1997. — 137 с.; Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: 36 документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 368 с.; Розенберг П. Основи патентного права США / П. Розенберг. — М.: Прогресс, 1979. — 462 с.; Патентний закон Німеччини від 16 грудня 1980 р. з останніми змінами Законом від 06.09.1998 р.

² Кодекс интеллектуальной собственности Франции. — М.: ВНИИПИ, 1997. — 137с.

території діяльність фізичних і юридичних осіб, що торкається інтересів національної безпеки. Як секретні об'єкти промислової власності охороняються тільки винаходи.

Проаналізуємо більш детально окремі підходи у сфері правового регулювання секретних винаходів.

Засекречування. Відомості про винаходи не публікують, якщо: вони є державною таємницею (Німеччина), публікація може завдати шкоди національній безпеці (США), обороні держави або безпеці громадян (Велика Британія), якщо це визначено міністром національної оборони (Франція). Всі країни періодично, як правило, щорічно, переглядають режим секретності винаходів. Засекречування інформації щодо винаходів здійснюється за рішенням або за клопотанням компетентних державних органів. Дозвіл на ознайомлення з матеріалами заявок на патенти на винахід, публікація яких заборонена, може давати тільки компетентний орган влади (Велика Британія, Німеччина, США, Франція).

Проведення експертизи по суті (кваліфікаційної експертизи) заявок на секретні винаходи. Таку експертизу проводять в Німеччині, США, Великій Британії. Однак у США в особливих випадках її можуть заборонити для того, щоб не збільшувати кількість осіб, допущених до відомостей про винахід. У Франції експертиза за заявками на секретні винаходи не проводиться.

Видача патенту. За результатами експертизи заявки на секретний винахід у Німеччині може бути виданий патент на секретний винахід з подальшою його реєстрацією в окремому реєстрі. Згідно з §13 Патентного закону Німеччини патент не починає діяти доти, поки його не буде розсекречено, тобто власник патенту або його правонаступник в результаті прийняття рішення про засекречування не застосовує винахід.

У США, Великій Британії при встановленні того, що секретний винахід відповідає умовам патентоздатності, видача патенту призупиняється. У Франції патент на секретний винахід не видають.

Патент на винахід, видача якого призупинена (Великобританія, США, Франція), або виданий патент на секретний винахід (Німеччина) може бути використаний

для потреб національної безпеки (Німеччина, США, Франція) або на користь держави (Великобританія, Німеччина).

Виплата компенсації. Заявник, власник патенту або його правонаступник, які внаслідок рішення про засекречування винаходу, не використовують його в господарській діяльності, мають право пред'явити державі позов на відшкодування майнового збитку, що виник у зв'язку з упущеними можливостями його використання (Велика Британія, Німеччина, США, Франція). У Німеччині претензія може бути пред'явлена компетентному державному органу влади лише після видачі патенту. У США сплата компенсації за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про збереження винаходу в таємниці, здійснюється й у тому випадку, коли уряд не має майнових інтересів до винаходу.

У США, Франції передбачена компенсація за використання урядом секретного винаходу, право на яку виникає від дати першого використання винаходу урядом. Спори щодо розмірів компенсації розглядаються загальними судами, як правило, в закритому судовому засіданні.

Публікація відомостей щодо патентів. Затримка публікації відомостей про патенти на секретні винаходи, не зважаючи на періодичний, як правило, щорічний перегляд режиму секретності винаходів, іноді складає понад 20 років. Як приклад тривалих строків заборони публікації відомостей про патенти на секретні винаходи можна навести такі документи.

Так, для Патенту США на винахід №4201136 “Контроль безпеки електронних схем” інтервал між датою подання заявки (1.01.1951 р.) і датою публікації (6.05.1980 р.) склав 29 років; для Патенту США №4597332 “Дипольні протирадіолокаційні відбивачі, що розкидаються при вході ракети в атмосферу” (і 3.12.1964р. відповідно 1.07.1986 р.) — 22 роки.

Наведені приклади ілюструють той факт, що хоча строк засекречування патенту на винахід значно перевищив строк його дії (на той час він становив 17 років), Патентним відомством США було видано діючі патенти на винаходи і опубліковано відомості про них, тобто строки дії цих патентів

було продовжено. Так, відповідно до § 154(1c) Розділу 35 “Патенти” Зводу законів США строк дії Патенту №4597332 було продовжено на 5 років у зв’язку з тим, що заявка на патент підпала під засекречування. Це цілком логічно, коли держава, яка забрала на якийсь час у власника патенту монополіне право на використання винаходу з метою національної безпеки, повертає через певний час таке право, і власник патенту може отримувати доходи від свого винаходу¹.

У цілому співставивши чинний Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” із аналогічними законами Великої Британії, Німеччини, США, Франції, можна зробити висновок, що деякі підходи правового регулювання секретних винаходів співпадають. Отже, усі заявки на винахід (корисну модель) розглядаються на предмет наявності в них матеріалів, що можуть бути віднесені до державної таємниці. Експертиза заявок, що містять матеріали, віднесені до державної таємниці, проводиться одним органом (в Україні — Укрпатентом), який відповідно до Закону уповноважений розглядати заявки на винаходи (корисні моделі).

Найближчим до Закону України є Патентний закон Німеччини. Як в Україні, так і в Німеччині за результатами експертизи видають патент на секретний винахід, відомості про нього заносять до відповідного Реєстру. Щодо використання прав, що випливають з патенту на секретний винахід, то в Німеччині відповідно до §13 Патентного Закону дія патенту призупиняється доти, поки його не буде розсекречено. Заявник, патентовласник або його правонаступник, які не використовують секретний винахід, можуть зажадати від держави відшкодування майнового збитку, який виник внаслідок його засекречування².

В Україні використання секретного винаходу дозволяється, але із врахуванням обмежень, встановлених ст.6

¹ Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: 36. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.; Розенберг П. Основи патентного права США / П. Розенберг. — М.: Прогресс, 1979. — 462 с.

² Патентний закон Німеччини від 16 грудня 1980 р. з останніми змінами Законом від 06.09.1998 р.

Закону України “Про державну таємницю”. При цьому якщо обмеження права власності на секретну інформацію завдають шкоди їх власнику, відшкодування здійснюється за рахунок держави у порядку та розмірах, що визначаються у договорі між власником такої інформації і органом державної влади, якому Державним експертом надається право приймати рішення щодо суб’єктів, які матимуть доступ до цієї інформації.

Водночас вважаємо, що деякі підходи до правового регулювання секретних винаходів в Україні потребують змін.

По-перше, це стосується об’єктів, які відповідно до Закону засекречуються. За законодавствами країн, які ми досліджували, таким об’єктом є тільки винахід, незважаючи на те, що правова охорона корисних моделей передбачена в Німеччині та Франції.

На наш погляд, це вірно. Навіщо державі засекречувати відомості про технологічне (технічне) рішення, щодо якого не проведена кваліфікаційна експертиза на відповідність умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності)? Проведення кваліфікаційної експертизи унеможливить видачу патенту на секретну корисну модель, на рішення, яке не є новим. Така ситуація цілком можлива в зв’язку з тим, що відомості про патенти на секретні винаходи і корисні моделі не публікуються. Врешті-решт, навряд чи рішення, що не має винахідницького рівня, як це передбачено Законом для корисної моделі, може бути державною таємницею.

Якщо в Законі залишити тільки один секретний об’єкт — винахід, то необхідно передбачити норми, які, в разі необхідності, дозволять засекречувати відомості, котрі містяться в заявці на корисну модель. Норми можуть бути викладені в такій редакції: Під час проведення попередньої експертизи заявку на корисну модель розглядають на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці. За умови наявності в заявці таких відомостей заявнику надсилається про це повідомлення і пропонується на його вибір відкликати заявку або перетворити її в заявку на винахід. До одержання відповіді від заявника розгляд заявки призупиняється.

Дуже важливим питанням є строк розсекречування винаходів, оскільки саме після розсекречування у власника патенту з'являється можливість реалізації права власності на винахід без обмежень, пов'язаних із зобов'язаннями нерозголошення державної таємниці. Тому законодавства зарубіжних країн містять норми щодо термінів перегляду рішень про ступінь секретності. Зазвичай він становить один рік. Доцільно таку норму ввести і до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Відповідно до Закону в Україні передбачено видачу патенту на секретний винахід (корисну модель). Однак це суперечить поняттю патенту як монополії, яка надається державою в обмін на розкриття суті технічного рішення перед суспільством. Завдяки цьому патентна система сприяє розповсюдженню технічної інформації і розробці нових ідей. Саме розкриття заявником суті свого винаходу, яке повинно забезпечити його відтворення будь-яким фахівцем у даній галузі техніки є однією з найважливіших умов патентної охорони. Не може існувати патенту, якщо відомості про нього засекречені, і про них не можуть дізнатися національні та зарубіжні заявники, які хочуть одержати охорону своїх винаходів в Україні.

Слід зауважити, що і сама по собі патентна форма охорони секретних винаходів має внутрішню суперечливість. З одного боку, відомості про секретні винаходи (корисні моделі) поширюються і використовуються згідно зі ст. 6 Закону України "Про державну таємницю" за рішенням відповідного органу державної влади, якому Державним експертом надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації. Тим самим законодавчо визначено конкретний суб'єкт, який має право дозволяти або забороняти передання цих відомостей і, отже, використовувати відповідні винаходи (корисні моделі) з метою захисту національної безпеки України.

З іншого боку, патент на секретний винахід (корисну модель) відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" надає його власнику право дозволяти або забороняти використання тих самих відомостей про винахід (корисну модель). При цьому в ринкових умовах власник патенту прагне максимально реалізувати

свої права, що випливають із патенту.

Таким чином власник патенту на винахід (корисну модель) відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” і держава згідно з Законом України “Про державну таємницю” в особі відповідного органу державної влади одночасно набувають права використовувати винахід (корисну модель). Як результат — змішування правомочностей двох суб’єктів права, що мають неоднакові інтереси і керуються різними критеріями з приводу тих чи інших дій.

Виходячи з викладеного, можна сказати, що за власником патенту на секретний винахід (корисну модель) закріплюється “неповне” право власності тому, що при його реалізації він опиняється в сфері дії законодавства про національну безпеку держави. Це ставить його в неоднакове матеріальне становище порівняно з власником патенту на звичайний винахід (корисну модель).

Вважаємо, що усунути протиріччя між власником патенту і державою можливо, якщо роз’єднати їх правомочності за часом, як це зроблено в США і Великій Британії. У цих країнах при встановленні того, що секретний винахід відповідає умовам патентоздатності, видача патенту призупиняється. Під час засекречування держава в особі компетентного органу розпоряджається винаходом на свій розсуд. Патент видається після розсекречування винаходу відповідним відомством і дає можливість його власнику отримувати доходи протягом певного строку його дії.

Практичне використання секретного винаходу федеральним урядом США є прямим використанням приватної власності на користь всього суспільства, тобто однією з форм прояву державної влади по примусовому відчуженню приватної власності. Однак відповідно до П’ятої поправки до Конституції США таке використання передбачає обов’язкову виплату справедливої компенсації власнику патенту на винахід, який був засекречений. Уряд США виплачує компенсацію за засекречування винаходу і у тому випадку, коли не має майнового інтересу до винаходу.

Право на компенсацію за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про збереження винаходу в таємниці і/або за використання урядом винаходу, виникає відповідно до

§183 Розділу 35 “Патенти” Зводу законів США. Заявник, його спадкоємці, правонаступники або законні представники, видачу патенту яким призупинено, починаючи від дня, коли заявника поінформовано про засекречування винаходу, і до закінчення 6 років після видачі патенту на відповідний винахід, мають право звернутися до глави міністерства або органу, які були ініціаторами видання наказу, з вимогою про сплату компенсації за збитки, що виникли внаслідок видання наказу про збереження винаходу в таємниці, і/або за його використання урядом. Право на компенсацію за використання виникає від дати першого використання винаходу урядом¹.

На наш погляд, і в Україні необхідно використати такий підхід до правового регулювання секретних винаходів. При цьому до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” необхідно включити норми, які регламентували б компенсацію за збереження винаходу в таємниці і/або за використання урядом такого винаходу.

Крім того, необхідно законодавчо закріпити положення, за яким строк дії патенту за заявкою, що містила відомості, віднесені до державної таємниці, продовжується на період їх засекречування. При цьому можливо передбачити максимальний строк продовження дії патенту, наприклад, не більше, ніж на 5 або 10 років.

Разом із тим слід зауважити, що окреслені вище питання, які потребують вирішення на рівні законодавчого регулювання, не знайшли свого закріплення в останньому поданому проекті, котрий спрямований на удосконалення відносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, у Проекті Закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” №5015 від 23.07.2009 р., поданого Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, пропонується нова редакція ряду положень чинних законів у цій сфері.

Так, під секретним винаходом (секретною корисною моделлю) пропонується розуміти винахід (корисну модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

¹ Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: 36. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.; Розенберг П. Цитована праця. — 462 с.

Відповідно, під патентом (патентом на винахід, патентом на корисну модель, патентом на секретний винахід, патентом на секретну корисну модель) пропонується розуміти охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). Натомість цілий ряд інших проблемних моментів, що порушувалися вище, залишилися поза увагою законотворця. Вважаємо, що необхідним є доопрацювання зазначеного проекту з метою удосконалення рівня правового регулювання діяльності у сфері інтелектуальної власності, з урахуванням міжнародних стандартів.

3. Патент на корисну модель: міжнародний досвід та українські реалії

Словник-довідник, підготовлений Постійним комітетом інформації у сфері промислової власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, так тлумачить поняття корисної моделі (Utility Model). Корисна модель — це об'єкт промислової власності, передбачений деякими національними законами для того, щоб охороняти “другорядні винаходи” шляхом простої реєстрації у патентному відомстві.

Однак такі “другорядні винаходи” мають важливе значення для галузей промисловості, у яких попит на ринку продукції швидко змінюється та існує велика конкуренція серед виробників. Все це зумовлює необхідність одержувати правову охорону технічної розробки якнайшвидше. Особливо привабливою є така охорона розробок для галузей приладобудування, оптики, електротехніки, а також для галузей, пов'язаних з механікою. Якби в СРСР існував об'єкт правової охорони “корисна модель”, то більша частина винаходів, відхилених експертизою через відсутність достатнього рівня винахідницької творчості, мала б захист.

Таким чином, об'єкт правової охорони “корисна модель” усуває несправедливість, коли, з одного боку завдяки чітко обкресленій, але досить суб'єктивно встановленій грані “винахідницький рівень” технічного рішення, його автор здобуває двадцятирічну монополію на результат творчої інтелектуальної діяльності, а з іншого — взагалі нічого.

На теперешній час правова охорона корисних моделей

запроваджена в 64 державах, серед яких: країни Європейського Союзу (за винятком Великої Британії, Люксембургу, Швеції), Китай, Японія, Південна Корея, Бразилія, Мексика, Уругвай, 14 держав-членів Африканської організації інтелектуальної власності, держави СНД, Болгарія, Угорщина, Польща, Чехія та ін. Однак у таких промислово розвинених країнах, як США і Канада корисна модель не охороняється¹.

Правове регулювання відносин, пов'язаних із набуттям та використанням прав на корисну модель, здійснюється або на основі загального законодавства про промислову власність (Іспанія, Португалія, Китай, Польща, Російська Федерація та ін.), або на основі спеціальних законів (Німеччина, Данія, Італія, Фінляндія, Уругвай, Японія та ін.), що дуже схожі з патентним законом. Умови надання правової охорони корисним моделям дуже різняться навіть у межах ЄС. Однак загальним для законодавств більшості країн є видача охоронного документа без проведення експертизи по суті².

Не викликає сумнівів те, що введення охорони корисних моделей у першу чергу сприяло розвитку інноваційної діяльності малих і середніх підприємств. Охорона, що надається патентом на корисну модель, дозволяє запобігти прямому копіюванню техніко-технологічного рішення конкурентами протягом його дії. Перевагами такої охорони є швидка і проста реєстрація, низький рівень вимог до винахідницької творчості, або їх відсутність, невисокі витрати, короткий (але достатній) строк охорони.

З метою вироблення однакового підходу до правової охорони корисної моделі в країнах ЄС 27 жовтня 1999 року Європейський парламент схвалив у першому читанні Директиву ЄС №599РС0309 про зближення правових режимів охорони винаходів та корисної моделі (далі — Директива ЄС), яку розробила Комісія ЄС. Відповідно до Директиви ЄС

¹ Андрощук Г., Работягова Л. Правовая охрана полезных моделей / Г. Андрощук, Л. Работягова // Бизнес Информ. — 1999. — №5-6. — С.11-14; Кравец Л.Г. Полезные модели — альтернативная форма правовой охраны изобретений / Л.Г. Кравец. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. — 43 с.

² Андрощук Г., Работягова Л. Институт корисної моделі у патентному праві ЄС / Г. Андрощук, Л. Работягова // Інтелектуальна власність. — 2001. — №11. — С. 37-41.

отримати охорону як корисна модель може новий винахід, що стосується продукту чи способу, має невисокий винахідницький рівень та є промислово придатним¹.

У зв'язку з негативним ставленням ряду країн ЄС до її положень подальшу роботу над Директивою було фактично припинено. Так, Комісією інтелектуальної і промислової власності Міжнародної торговельної палати було підготовлено висновок, в якому зазначалося, що обсяг охорони корисної моделі, який запропонований Директивою ЄС, є дуже широким, а строки охорони занадто тривалими, що не відповідає інтересам розвитку міжнародної торгівлі. У разі затвердження Парламентом такої Директиви рівень доступу до ринку ЄС компаній третіх країн буде обмежено.

Нещодавно з метою покращення якості законодавчих пропозицій, які представляють на розгляд в Парламент, Комісією ЄС було визначено 68 пропозицій, розгляд яких необхідно припинити в зв'язку з тим, що не усунені розбіжності в поглядах щодо нормативно правового регулювання між державами-членами ЄС, а також низькою зацікавленістю цих держав у вирішенні розглянутих проблем. На думку Комісії, до таких пропозицій відноситься і Директива №599РС0309 про зближення правових режимів охорони винаходів як корисних моделей. Отже, питання про гармонізацію законодавства держав-членів ЄС у сфері правової охорони корисних моделей можна вважати відкладеним².

В Україні охорона корисної моделі була вперше введена Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р., в якому було наведено формально-логічне визначення корисної моделі — нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою³. У подальшому, в Цивільному кодексі України, який набрав

¹ Amended Initial Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model // Official Journal of the European Union. — C248, 2000. — 29.08. — P. 56.

² Withdrawal of Commission proposals following screening for their general relevance, their impact on competitiveness and other aspects// Official Journal of the European Union. — C64, 2006. — 17.03. — P.11.

³ Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону №1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №37, ст. 307 (зі змінами).

чинності з 1 січня 2004 року¹, була врахована ст. 1 Директиви ЄС щодо переліку об'єктів, яким надається правова охорона як корисним моделям. Так, об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Цей перелік співпадає з переліком об'єктів винаходу.

В Україні останніми роками декілька разів розроблялися проекти законів, спрямовані на удосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності та приведення його у відповідність із європейськими стандартами. Так, можна згадати розроблений проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — проект Закону), метою якого було приведення норм Цивільного та Господарського кодексів України та Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон України) у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу.

Розглянемо запропонований проект Закону щодо правового регулювання охорони корисної моделі. Відповідно до проекту Закону патент на корисну модель надає його володільцю виключне право використовувати корисну модель на свій розсуд, а також забороняє її використання іншим особам. Володільць патенту може самостійно використовувати належну йому корисну модель або передавати на певних умовах право на її використання іншим особам або зовсім поступитися своїми правами. Тобто патент на корисну модель надає його володільцю такі ж самі права, які випливають з патенту на винахід. При цьому обсяг правової охорони корисної моделі є дуже широким, а патент видають без проведення експертизи по суті.

З огляду на те, що Європейським Парламентом припинено подальший розгляд Директиви ЄС, необхідно більш уважніше дослідити її пропозиції з метою усунення невиправдано широкого обсягу прав, що надається патентом на корисну модель у проекті Закону. Для цього доцільно провести порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства сучасних світових тенденцій для виокрем-

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

лення основних принципів правового регулювання охорони корисної моделі, з метою вироблення рекомендацій щодо балансу прав володільців патентів на корисну модель та третіх осіб.

Розглянемо наступні правові заходи, що дозволяють запобігти зловживанню своїм монопольним правом володільцям патентів на корисну модель.

Чітке визначення об'єктів, які охороняються та не можуть одержати правову охорону як корисна модель. Це пов'язано з реальною небезпекою того, що деякі патенти на корисні моделі можуть "перекрити" цілі напрями в розвитку технологій.

Згідно з ч.2 ст.6 проекту Закону об'єктом корисної моделі, придатним для набуття прав на нього може бути: продукт (пристрій, речовина, біологічний матеріал тощо); процес (процес (спосіб) у будь-якій сфері технологій, застосування продукту чи процесу (способу)). Цей перелік співпадає з переліком об'єктів винаходу. Такий підхід співпадає з запропонованим Директивою ЄС.

Щоб запобігти зловживанню володільців патентів на корисні моделі своїм монопольним правом у ст. 3 Директиви ЄС було наведено вичерпний перелік об'єктів, яким не надається правова охорона як корисним моделям. Такими об'єктами стали: відкриття, наукові теорії та математичні методи; результати художнього конструювання; схеми, правила і методи виконання розумових операцій та ведення бізнесу; методи представлення інформації.

Крім того, згідно з ст.4 Директиви ЄС правова охорона не надається корисним моделям, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, а також таким, що стосуються біологічних матеріалів, хімічних або фармацевтичних речовин (способів їх отримання).

Що стосується проекту Закону, то перелік об'єктів, які не визнаються винаходами або корисними моделями, є однаковим для цих об'єктів.

Так, проектом Закону передбачено, що не є придатними для набуття прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі, зокрема:

- процеси клонування людей;
- процеси змінювання через зародкову лінію генетичної

- ідентичності людей;
- використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 - процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу. Заборона законодавством комерційного використання певного об'єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони;
 - людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Це положення не впливає на надання правової охорони винаходу (корисній моделі), об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
 - винахід (корисна модель), що стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
 - винахід (корисна модель), що стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища або який не є продуктом технічного процесу.

Однак слід підкреслити, що відповідно до проекту Закону методи хірургічного або терапевтичного лікування організму людей або тварин і методи діагностики, які застосовуються при лікуванні людей та тварин, біологічний матеріал, а також процеси отримання біологічного матеріалу є придатними для набуття прав на них як на корисну модель.

Такий підхід не співпадає з положеннями ст.7 Директиви ЄС, згідно з якою хірургічні та терапевтичні способи лікування та діагностики людей і тварин не можуть охоронятись як корисна модель, в зв'язку з тим, що вони не відповідають умові промислової придатності корисної моделі.

Також у ст.4 Директиви ЄС зазначено, що правова охорона корисним моделям, які стосуються біологічних мате-

ріалів, не надається.

На нашу думку, також необхідно звернути увагу на положення, яке не знайшло відображення в проекті Закону: хімічні або фармацевтичні речовини чи способи їх отримання відповідно до ст. 4 Директиви ЄС не охороняються як корисні моделі. Їх вилучення із сфери охорони зумовлено тим, що на такі об'єкти недоцільно видавати патенти на короткий строк дії у зв'язку із значними фінансовими і матеріальними затратами на їх створення та тривалим строком реалізації продукції, яка їх містить, на ринку¹.

Введення умови, що відповідає за рівень винахідницької творчості. Законодавствами більшості країн передбачено, що умовами придатності для набуття прав на корисну модель є новизна, промислова придатність і умова, яка відповідає за рівень винахідницької творчості — “незначний винахідницький рівень“ або “винахідницький крок“ та ін. Це дозволяє не надавати правової охорони техніко-технологічним рішенням, що можуть бути створені будь-яким фахівцем із використанням звичайних знань у галузі, до якої належить корисна модель.

Корисна модель, так само як і винахід, повинна бути результатом самостійної винахідницької творчості, але ступінь цієї творчості може бути значно нижчим, ніж для винаходу. Так, у Китаї винахід визнається таким, що має винахідницький рівень, якщо він не впливає явно з рівня техніки, тобто при зіставленні з існуючим до дати подання рівнем техніки має важливі відмітні суттєві ознаки і є прогресивним. До корисних моделей пред'являються менш суворі вимоги: корисна модель повинна мати суттєві відмітні ознаки і бути прогресивною².

В Японії умова винахідницької творчості сформульована таким чином: „не надається правова охорона як корисної моделі пристрою, якщо він може бути легко виготовлений особою, яка має звичайні вміння в галузі техніки, що сто-

¹ Андрощук Г., Работягова Л. Інститут корисної моделі у патентному праві ЄС. — С.37-41; Amended Initial Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model// Official Journal of the European Union. — С. 248, 2000. — 29.08. — Р. 56.

² Zhong Hui Suggestions on perfecting China's system of patent for utility model // С.Р.Т. — 1998. — № 2. — Р.25-28.

сується корисної моделі¹. У Данії для корисної моделі досить, щоб об'єкт охорони “чітко” відрізнявся від усіх відомостей, що були загальновідомими до дати подання заявки, в той час для винаходу потрібно мати — “значну відмінність”².

У Німеччині розходження в визначенні винахідницького рівня щодо корисної моделі зазначено в законі навіть термінологічно. До патентоздатного винаходу пред'являють умову винахідницької діяльності (*erfinderischer Patigkeit*), до корисної моделі — винахідницький крок (*erfinderischer Schritt*). Винахідницький крок визнається виконаним, якщо результат творчої діяльності автора перевищує можливості середнього фахівця. Різниця в термінах підкреслює те, що корисна модель повинна мати якийсь винахідницький рівень, однак, ця умова менш сувора, ніж та, що пред'являється до винаходів³. Умова “винахідницький крок” є в законах Угорщини, Чехії, Іспанії, Фінляндії та інших країн⁴.

Правозастосувальною практикою Федерального патентного суду Німеччини (ФПСН) вироблено певні підходи до встановлення відповідності корисної моделі умові “винахідницький крок”. ФПСН виходив з того, що на розробку, створену за результатами звичайної рутинної роботи, не повинні надаватися виключні права. Правова охорона корисної моделі може бути надана, якщо фахівець заглибився в поставлену перед ним технічну задачу, ґрунтовно вивчив рівень техніки і зумів зробити крок від існуючого рівня техніки до рішення поставленої задачі. Таким чином, “винахідницький крок” є, якщо від фахівця можна чекати рішення поставленої технічної задачі, але не кожний фахівець здатний знайти це рішення⁵.

¹ Уэда, Икухиро. Новый закон Японии о полезных моделях / Уэда, Икухиро // Интеллектуальная собственность. — 1999. — № 4. — С. 97-102.

² Danmark — Gebrauchsmusterschutz in Kraft getreten // GRUR Int. — 1992. — №7. — S. 561-562.

³ Финкель Н.К. Правовая охрана промышленной собственности в Германии / Н.К. Финкель. — М.: ВНИИПИ, 1995. — 78 с.

⁴ Hua Shi Patent protection utility models in various countries // С.Р.Т. — 1996. — №1. — Р.23-25; Полезные модели — альтернативная форма правовой охраны изобретений /Кравец Л.Г. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. — 43 с.

⁵ Финкель Н.К. Цитована праця. — 78 с.

Відповідно до ст. 6 Директиви ЄС корисна модель має винахідницький крок, якщо в неї є переваги, які для фахівця в цієї галузі техніки не вельми очевидно впливають з рівня техніки. Така перевага має бути практичною чи технічною перевагою при використанні або виробництві відповідного продукту або здійсненні відповідного процесу, або іншою перевагою для користувача, наприклад у галузі освіти або розваг. Вживання словосполучення “вельми очевидно” для характеристики винахідницького кроку корисної моделі підкреслює, що вимоги до нього значно нижчі, ніж для винаходу¹.

Проект Закону не містить умови придатності для набуття прав на корисну модель, яка відповідає за рівень винахідницької творчості. Так, відповідно до ч. 2 ст. 7 корисна модель вважається придатною для набуття прав на неї, якщо вона є новою і придатною для промислового використання, що робить патент на корисну модель таким, який дуже важко визнати недійсним.

Цей факт можна пояснити наступним. Як свідчить міжнародна практика, більшість патентів на винаходи визнаються недійсними, як такі, що не відповідають умові придатності для набуття прав на винаходи — винахідницький рівень, за допомогою якої оцінюється творчий внесок винахідника в існуючий рівень техніки. Якщо проектом Закону до корисної моделі не висувається така умова, то й визнати недійсним патент на корисну модель у зв'язку з її невідповідністю даній вимозі неможливо. Це й робить патент на корисну модель більш “стійким”, ніж патент на винахід, і як результат — володілець патенту, що був виданий без проведення експертизи по суті, має невинувато широкій обсяг монопольних прав за патентом.

На наш погляд, необхідно ввести до проекту Закону умову “незначний винахідницький рівень” або “винахідницький крок”, яка дозволить оцінити творчий внесок автора в створення корисної моделі, і тим самим, стимулюю-

¹ Андрощук Г., Работягова Л. Институт корисної моделі у патентному праві ЄС. — С. 37-41; Amended Initial Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model// Official Journal of the European Union. — С. 248, 2000. — 29.08. — P. 56.

вати створення об'єктів, які сприяють розвитку технічного прогресу.

Проведення інформаційного пошуку за заявкою на корисну модель. Система правової охорони корисних моделей, що розробляється, повинна передбачати, разом з легкістю отримання такої охорони, можливість захисту прав третіх осіб — учасників ринку, тобто можливість визнання патенту на корисну модель недійсним. Для дотримання прав третіх осіб і гарантування прав володільця патенту на корисну модель пропонується, перш за все, законодавчо забезпечити можливість проведення інформаційного пошуку за заявкою за клопотанням заявників або інших осіб, на підставі якого можна визначити відповідність корисної моделі умовам придатності для набуття прав.

За законами деяких європейських країн, зокрема Німеччини, Данії, Чехії, Угорщини, а також ст. 16 Директиви ЄС будь-яка особа має можливість подати клопотання про проведення інформаційного пошуку (решерша) за заявкою на корисну модель для визначення її придатності для набуття прав протягом всього строку дії патенту на корисну модель. Цей звіт не має правового значення, однак він відіграє важливу роль у випадку виникнення спору про визнання патенту на корисну модель недійсним або про порушення прав володільця патенту на корисну модель. Наявність у володільця патенту на корисну модель звіту про пошук зміцнює його позиції при переговорах з інвесторами або щодо осіб, які намагаються порушити його права¹.

Вважаємо, що і в проекті Закону необхідно передбачити можливість будь-якій особі, за умови сплати відповідного збору, подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку. При цьому, у разі порушення судового провадження з метою забезпечення прав, наданих патентом на корисну модель, звіт про пошук повинен додаватись обов'язково. Звіт про пошук необхідно супроводжувати копіями всіх релевантних документів.

Нині проектом Закону запропоновано інше. Відповідно

¹ Кравец Л.Г. Полезные модели — альтернативная форма правовой охраны изобретений / Л.Г. Кравец. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. — 43 с.; Denmark — Gebrauchsmusterschutz in Kraft getreten // GRUR Int. — 1992. — №7. — S. 561-562.

до ст. 38 з метою визнання прав на корисну модель недійсними будь-яка особа має можливість подати до Установи заяву про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам придатності для набуття прав на неї. При цьому володілець патенту в разі звернення за захистом прав на корисну модель до суду чи органу виконавчої влади повинен обов'язково надати затверджений Установою (Державним департаментом інтелектуальної власності) висновок закладу експертизи про відповідність корисної моделі умовам видачі патенту.

Законодавствами ряду країн передбачено аналогічні вимоги. Так, в Австралії перед поданням позову до суду до передбачуваного порушника патенту його володілець зобов'язаний звернутися в патентне відомство з клопотанням про проведення експертизи по суті зареєстрованої корисної моделі. Суд приймає до розгляду позови такого роду за наявності підтвердження відповідності корисної моделі умовам придатності для набуття прав, передбаченим законом¹.

На наш погляд, проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам придатності для набуття прав на неї є довготривалою та недешевою процедурою, й може звести нанівець переваги цього об'єкту охорони для малих і середніх підприємств. Крім того, тривалість проведення експертизи унеможливить здатність володільця патенту на корисну модель швидко реагувати на порушення його прав.

Надання примусової ліцензії. Одним із заходів, що дозволяють забезпечити збалансованість прав володільця патенту на корисну модель та третіх осіб, є видача примусових ліцензій у випадку, якщо корисна модель не використовується протягом певного періоду або використовується недостатньо. Ця норма передбачена законодавствами більшості держав, які надають правову охорону корисній моделі, і дозволяє запобігти можливості зловживання "блокуючою" функцією патенту на корисну модель².

У ст. 31 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди ТРІПС) перелічені досить жорсткі

¹ Hua Shi Patent protection utility models in various countries // С.Р.Т. — 1996. — №1. — Р.23—25.

² Кравець Л.Г. Цитована праця. — 43 с.

умови щодо подібного роду ліцензування для того, щоб забезпечити порядок, за яким примусове (тобто за ініціативою уряду) ліцензування надавалось тільки в надзвичайних обставинах. Надання примусової ліцензії на використання запатентованого винаходу або корисної моделі може бути дозволено урядом країни, в якій патент зареєстровано, якщо зацікавлений в ньому користувач (це може бути сам уряд, компанія чи приватна особа) намагався, але не досяг успіху в своїх спробах отримати ліцензію від власника патенту на прийнятних комерційних умовах.

У випадку державної необхідності або ж у випадку інших надзвичайних обставин, а також для цілей суспільного некомерційного використання така передумова не обов'язкова для виконання. Однак володілець патенту повинен бути негайно поінформований про те, що чинний патент використовується або буде використаний урядом чи для уряду.

У ст. 30 проекту Закону враховано майже всі вимоги Угоди ТРІПС щодо надання примусової ліцензії на винахід (корисну модель). Якщо примусова ліцензія надається щодо патенту, який не може бути використаний без порушення іншого патенту, то володілець патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) володільцю пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав володільця раніше виданого патенту. Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) володільцем пізніше виданого патенту. При цьому володілець раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

Однак у проекті Закону не враховано наступну додаткову умову ст. 31 Угоди ТРІПС: дозвіл на використання раніше виданого патенту на винахід (корисну модель) володільцю пізніше виданого патенту не повинен передаватися іншим особам, за винятком, якщо разом передаються права на використання пізніше виданого патенту на винахід (корисну модель).

Як свідчить практика, у промислово розвинених країнах примусове ліцензування здійснюється рідко, проте сама наявність такого узаконеного порядку запобігає зловживанню володільцями патентів на винахід або корисну модель своїми монопольними правами¹.

Посилення вимог до оформлення матеріалів заявки. Судова практика європейських країн з розгляду спорів, пов'язаних із порушенням виключних прав на корисну модель, довела важливість чіткого дотримання правил складання заявки на корисну модель, ясного визначення обсягу правової охорони в формулі корисної моделі, а також наявності причинно-наслідкового зв'язку між ознаками корисної моделі й очікуваним технічним результатом в описі корисної моделі.

Неясний виклад формули корисної моделі може, з одного боку, суттєво зменшити обсяг правової охорони, який надається патентом на корисну модель, а з іншого — створити передумови для неправомірно широкого тлумачення її формули.

У Директиві ЄС також пропонується посилити вимоги до оформлення заявки. Так, вважається непереконаливою декларативна вказівка заявника про ефективність або технічні переваги корисної моделі. Ці характеристики повинні безпосередньо впливати з формули корисної моделі, тобто необхідна наявність однозначного зв'язку між ознаками корисної моделі, які включено до її формули, і очікуваною ефективністю (технічним результатом). Це дозволить запобігти отриманню володільцем патенту на корисну модель занадто широкого обсягу прав.

Аналогічний підхід до викладання формули корисної моделі та інших документів заявки використовується і в деяких країнах. Так у законодавстві Іспанії є норма, яка пов'язана з оформленням матеріалів заявки на корисну модель: “Якщо корисна модель не описана достатньо ясно і зрозуміло для здійснення середнім фахівцем у цій галузі техніки, це може бути підставою для анулювання її реєстрації”². Відповідно до законодавства Китаю формулу

¹ Финкель Н.К. Цитована праця. — 78 с.

² Hua Shi Patent protection utility models in various countries // С.Р.Т. — 1996. — №1. — Р.23-25.

корисної моделі необхідно викладати настільки ясно, щоб безпосередньо з неї (без звернення до опису корисної моделі) був ясним обсяг прав заявника¹.

В Україні вимоги до викладення опису та формули корисної моделі передбачено чинними нормативно-правовими актами в сфері правової охорони винаходів і корисних моделей та частинами 7 і 8 ст. 12 Закону України. Відповідно до ч. 7 опис корисної моделі повинен розкривати суть корисної моделі настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі, а відповідно до ч. 8 формула корисної моделі повинна виражати його суть, базуватись на описі та викладатись у визначеному порядку ясно і стисло.

Однак, на наш погляд, Україні слід запозичити досвід законодавства Китаю з формулювання вимог до викладення формули корисної моделі, відповідно до якого обсяг правової охорони корисної моделі визначається тільки її формулою без тлумачення опису. Крім того, в проекті Закону бажано врахувати вимоги ст.29 Угоди ТРІПС, згідно з якою заявник повинен в описі винаходу (корисної моделі) вказати найкращий відомий йому спосіб використання винаходу (корисної моделі) на дату подання заявки або на дату її пріоритету.

Не враховані зазначені зауваження у повному обсязі й у Проекті Закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” №5015 від 23.07.2009 р., поданого Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Вважаємо, що у зв'язку з рішенням, яке прийняла Комісія ЄС, українським законодавцям доцільно більш уважно розглянути положення законодавств зарубіжних країн, що надають правову охорону корисній моделі, Угоди ТРІПС і пропозиції самої Директиви ЄС з метою обмеження не виправдано широкого обсягу прав, що надається патентом на корисну модель проектом Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Легкість набуття прав на корисну модель

¹ Zhong Hui Suggestions on perfecting China's system of patent for utility model // С.Р.Т. — 1998. — № 2. — Р.25-28.

повинна врівноважуватись відносно вузькими рамками обсягу правової охорони, що надається. При цьому самим заявникам слід пам'ятати, що прагнення до прискореного отримання патентів призводить до того, що певна частина важливих винаходів, заявлених як корисні моделі, не одержує повноцінної охорони на більш тривалий термін.

4. Промисловий зразок як об'єкт правової охорони: шляхи удосконалення

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в сфері художнього конструювання, вирішенням естетичної і декоративної сторони виробу. Об'єктом правової охорони промислового зразка є не вироби чи продукти, а зображення, яке застосовується або втілюється в таких виробах чи продуктах.

На теперішній час у світі не існує єдиної точки зору щодо правової охорони промислових зразків, що відрізняє їх від інших об'єктів права інтелектуальної власності (патентного та авторського права, права товарних знаків). Проблема правової охорони промислових зразків обумовлена подвійністю їх природи. Поєднуючи елементи мистецтва і промисловості, промисловий зразок знаходиться під впливом двох правових режимів: авторсько-правового та права промислової власності. З одного боку, виходячи з естетичної суті промислових зразків, доцільна їх охорона нормами авторського права як художніх творів. З іншого — необхідність реалізації в промисловому серійному виробництві потребує надійнішої правової охорони, заснованої на принципах права промислової власності.

Головною метою цієї роботи було дослідити форми правової охорони промислових зразків, які використовуються в світовій практиці та їх співвідношення, проаналізувати відповідність ряду положень розробленого проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" вимогам законодавства Європейського Союзу стосовно правової охорони промислових зразків. Зазначимо, що в рамках даного дослідження не буде розглядатися правова охорона промислових зразків як торговельної марки.

Поняття промислового зразка. У більшості країн сутність промислового зразка пов'язують з декоративною або естетичною стороною зовнішнього вигляду виробу, тобто як промислові зразки охороняються лише зовнішні риси готового виробу, які сприймаються візуально.

В англо-американському праві це положення відоме під назвою “Доктрина про непомітне використання”, яка проголошує: “якщо покупець не помічає при звичайному використанні виробу його оформлення або не надає значення його зовнішньому вигляду, то таке рішення не може охоронятися патентом на промисловий зразок”.

Відповідно до ст. 1 “Закону про промислові зразки, що реєструються” Великої Британії промисловий зразок означає особливості форми, композивання, рисунка чи орнаменту, що наносяться на виріб будь-яким способом виготовлення, які у готовому виробі є привабливими і оцінюються зовні, але не включають метод чи елемент конструкції, або особливості форми чи композивання виробу, що обумовлені лише функцією, яку виріб має виконувати.

Таким чином, наявність у зовнішньому вигляді промислового зразка особливих ознак, що надають йому художній характер, — обов'язкова умова для його реєстрації, корисність не має ніякого значення. Не реєструється промисловий зразок, що застосовується у виробі, якщо особи, які купують чи використовують вироби такого виду, не надають великого значення їхнім естетичним аспектам. При цьому правова охорона надається лише тим особливим ознакам, які можуть бути втіленими в будь-якому виробі шляхом певного промислового способу чи засобу¹.

У Законі Японії теж підкреслено, що основним для промислового зразка є наявність художніх ознак, що не обумовлені технічним характером виробу, в якому він застосовується. Суто утилітарні елементи зовнішнього вигляду не входять до самого визначення промислового зразка та не отримують правової охорони.

В Австралії промисловий зразок визначено як особли-

¹ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Законы. Великобритания. Закон о зарегистрированных промышленных образцах. Дания. Закон о промышленных образцах. — М.: Информ.-изд. центр Роспатента, 2005. — 81 с.

вості форми, конфігурації, малюнка або орнаменту, застосованих на виробі, про які в готовому виробі можна судити за зовнішнім виглядом, але які не містять відомостей про спосіб або принцип його створення.

У Канаді промисловий зразок означає особливості форми, конфігурації, малюнка або орнаменту та будь-яку комбінацію цих особливостей, котрі в готовому виробі розраховані на візуальний ефект і про які можна судити лише за зовнішнім виглядом.

У Бразилії промисловий зразок — це декоративна форма об'єкта або декоративна комбінація ліній та кольорів, яка може бути застосована до продукту для отримання нового оригінального візуального результату в його зовнішній конфігурації і може слугувати моделлю для промислового виробництва¹.

Законодавством США передбачена ще одна обов'язкова умова. Так, патентоздатний промисловий зразок повинен бути втіленим в конкретний промисловий виріб: звичайне двомірне зображення (малюнок, орнамент), не втілений в промисловий виріб, не є промисловим зразком².

Відповідно до ст. 2 (1) Типового Закону про охорону промислових зразків, підготовленого ВОІВ, поняття *“промисловий зразок”* сформульовано таким чином. Будь-яка композиція ліній або кольорів, або будь-яка об'ємна форма, вважається промисловим зразком за умови, що така комбінація або форма надає особливого зовнішнього вигляду продукту промисловості чи кустарного промислу і може слугувати моделями цього продукту. Важливою у цьому визначенні є вимога, щоб зразок служив моделлю при виробництві продукту промисловості³.

Підсумовуючи, можна визначити, що Типовий закон ВОІВ, законодавство Японії, Великої Британії та інших країн пов'язують правову охорону промислового зразка виключно з його особливим зовнішнім виглядом. При

¹ Правовая охрана дизайна: зарубежный опыт // Патенты и лицензии. — 1999. — №11-12. — С.22-24.

² Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. документів, матеріалів, статей. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 368 с.

³ Типовий закон про промислові зразки для країн, що розвиваються: Публікація ВОІВ № 808 (Е). — Женева, 1970.

цьому необхідно, щоб промисловий зразок сприймався візуально під час звичайного використання виробів, в яких його втілено.

Однак промисловий зразок відрізняється від творів образотворчого мистецтва, головним призначенням яких є суто естетичний вигляд. Він повинен бути використаний в ужиткових виробках, тобто у виробках, які мають корисне, функціональне призначення. Закони деяких країн прямо вимагають, щоб промисловий зразок слугував моделлю для виробництва промислових виробів, або щоб він був придатним для виробництва. У той же час промисловий зразок — це лише зовнішній вигляд виробу, він не стосується його технічних або функціональних особливостей. Поняття “зразок” не включає в себе ознаки форми та конфігурації, які обумовлені виключно тією функцією, котру повинен виконувати виріб.

Подвійна природа промислового зразка обумовлює протиріччя у виборі форми охорони промислових зразків — авторське право чи право промислової власності.

Охорона промислового зразка як об'єкта промислової власності. На ранній стадії індустріалізації в більшості європейських країн охорона авторським правом надавалась тільки високохудожнім виробам і не вважалась необхідною для творів декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, оскільки результат діяльності дизайнерів і художників-декораторів не розглядався як інтелектуальний продукт. Це було зумовлено відсутністю технологій, здатних забезпечити виробництво товарів у розмірах, достатніх для задоволення споживчого ринку. Кожен екземпляр виробів був авторським, майже унікальним, зробленим вручну.

Ситуація змінилася в той час, коли з'явилася технологія тиражування виробів, і виробництво досягло промислового масштабу. Створення промислового зразка вимагало вже не тільки майстерності, але і ресурсів, фінансів, що порівнюються з вартістю виробництва виробу, в якому використано промисловий зразок. У зв'язку з цим у цілому ряді країн виникла зацікавленість в охороні промислових зразків правом промислової власності, а саме патентним правом.

Ініціатива правової охорони творів прикладного мистецтва і промислового дизайну виходила від промисловості.

Запити про правову охорону спрямовувалися до міністерства промисловості, а не до адміністративних органів, що відповідали за правову охорону об'єктів авторського права та суміжних прав. Зважаючи на це, сформувалась правова охорона промислових зразків, яка має ознаки, притаманні патентному, а не авторському праву.

Промислові зразки охороняються патентним правом в Росії, США та інших країнах світу.

Що стосується Росії, то до 1 січня 2008 р. права на промисловий зразок охоронялися відповідно до Патентного Закону Росії та засвідчувалися патентом на промисловий зразок. Як промисловий зразок, охоронялося художньо-конструкторське рішення виробу або кустарно-ремісничого виробництва, яке визначало його зовнішній вигляд. Патент засвідчував пріоритет, авторство промислового зразка та виключне право на його використання. Строк дії патенту спливав через 10 років від дати подання заявки до Федерального інституту промислової власності й міг бути подовженим за клопотанням власника патенту, але не більш ніж на 5 років. Обсяг правової охорони, що надавався патентом, визначався сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, і наведених у переліку суттєвих ознак промислового зразка.

Відповідно до Патентного Закону Росії в офіційному бюлетені публікувалося зображення промислового зразка та перелік його суттєвих ознак. Публікація таких відомостей стосовно зареєстрованого промислового зразка зумовлена тим, що в Росії була прийнята концепція правової охорони промислового зразка, згідно з якою естетичні особливості промислового зразка пов'язані виключно із зображенням зовнішнього вигляду виробу, в якому втілено зразок, а перелік суттєвих ознак є словесною характеристикою художньо-конструкторського рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд. Вважають, що словесна форма ідентифікації естетичних та/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, в якому реалізовано зразок, дозволяє належним чином обґрунтувати ту естетичну цінність, яка і є інтелектуальною власністю патентовласника.

Таким чином, публікація зображення промислового

зразка забезпечує охорону зразка від копіювання, а наявність в публікації переліку суттєвих ознак промислового зразка є (у сполученні з зображенням) юридичним інструментом його правової охорони від можливої імітації у випадку заміни несуттєвих деталей зображення¹.

З 1 січня 2008 р. у Росії набрала чинності Частина четверта Цивільного кодексу Російської Федерації (надалі — ЦК РФ), яка скасувала вищезазначений Патентний закон². Згідно зі ст. 1352 ЦК РФ в якості промислового зразка охороняється художньо-конструкторське рішення виробу або кустарно-ремісничого виробництва, яке визначає його зовнішній вигляд. Промислового зразку надається права охорона, якщо за своїми суттєвими ознаками він є новим та оригінальним. До суттєвих ознак промислового зразка відносяться ознаки, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу, зокрема форма, конфігурація, орнамент та поєднання кольорів.

При цьому згідно з п. 2 ст. 1352 промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак, які знайшли віддзеркалення на зображеннях виробу та наведені у переліку суттєвих ознак промислового зразка (п. 2 ст. 1377), невідома з відомостей, що стали загальновідомими у світі до дати пріоритету промислового зразка.

Промисловий зразок є оригінальним, якщо його суттєві ознаки обумовлені творчим характером особливостей виробу. Згідно із п. 3 ст. 1354 ЦК РФ охорона інтелектуальних прав на промисловий зразок надається на підставі патенту в обсязі, що визначається сукупністю його суттєвих ознак, які віддзеркалились на зображеннях виробу та приведені у переліку суттєвих ознак промислового зразка. Термін дії виключних прав на промисловий зразок та патенту, що засвідчує це право, складає п'ятнадцять років з дня подання первинної заявки на видачу патенту до федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності та за умови дотримання вимог, встановлених Кодексом (п. 1 ст. 1363).

¹ Патентный закон Российской Федерации № 3517-1 от 23 сентября 1992 г.

² Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / И.А. Зенин. — М.: Юрайт-Издат, 2008. — 627 с.

У заявці на видачу патенту на промисловий зразок повинні міститися:

- 1) заява про видачу патенту із зазначенням автора промислового зразка та особи, на ім'я якої запитується патент, а також місця проживання або місця знаходження кожного із них;
- 2) комплект зображень виробу, які дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
- 3) креслення загального виду виробу, ергономічна схема, конфекційна карта, якщо вони необхідні для розкриття сутності промислового зразка;
- 4) опис промислового зразка;
- 5) перелік суттєвих ознак промислового зразка (п. 2 ст. 1377).

За заявкою проводиться формальна експертиза (ст. 1391).

На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок уповноважений федеральний орган вносить промисловий зразок до відповідного Державного реєстру промислових зразків Російської Федерації та видає патент на промисловий зразок (п. 1 ст. 1393), а також здійснює публікацію в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту (п. 1 ст. 1394).

Якщо повернутися до аналізу міжнародної практики, то слід зазначити таке. У багатьох країнах (зокрема у США та інших), де передбачено в матеріалах заявки надавати разом із зображенням, описом промислового зразка окремі “домагання” (“формулу” промислового зразка) використовують інший підхід. Вважається, що зразок не може бути охарактеризовано строгою словесною формулою (домаганнями).

Практично їх викладають у загальному вигляді. Окремі деталі зображення пояснюють шляхом відсилання до малюнків та пояснень до них, які наведені в описі промислового зразка, наприклад форма леза. Це не дозволяє використовувати певною мірою домагання для визначення обсягу дії виключного права. Обсяг правової охорони промислового зразка визначають безпосередньо з його зображення судом (США) без залучення домагань. Однак ці домагання акцентують увагу (суду або конкурентів) на тих частинах зображення промислового зразка, які мають новизну¹.

¹ Дахно І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник / І. Дахно. — К.: Либідь, 2002. — 200 с.

У більшості країн світу правову охорону промисловим зразкам надають відповідно до спеціальних законів, які базуються на принципах патентного права. Однак у законах цих країн мало спільного, немає єдиного погляду: який об'єкт підлягає охороні, за яких умов, на який період надається охорона та інше. Основою для надання охорони промислового зразку є реєстрація.

Право на промисловий зразок засвідчується охоронним документом — патентом або свідоцтвом про реєстрацію (залежно від країни видачі охоронного документа) — який надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд та забороняти іншим особам використання промислового зразка без його дозволу. При цьому використанням промислового зразка визнається його виготовлення, пропозиція до продажу або введення у господарський обіг у будь-який інший спосіб.

Цей охоронний документ на промисловий зразок не містить “формули” промислового зразка, що відрізняє його від патентів на винахід і корисну модель. По суті “формулою” промислового зразка є характерні нові ознаки його зовнішнього вигляду, які відтворені на зображеннях промислового зразка і зазначені в матеріалах заявки.

Патентні відомства більшості країн світу вимагають від заявників зазначення у матеріалах заявки нових ознак зразка, які характеризують особливості зовнішнього вигляду промислового зразка, що заявляється. Так згідно з §15 Правил про промислові зразки Великої Британії зазначення нових ознак може бути витребуване відомством у будь-якій заявці на промисловий зразок. При наявності у нього декількох нових ознак, головна з них повинна бути виділена як основна ознака.

Наявність цих ознак засвідчується відомством при реєстрації, або судом — у випадку спорів про порушення права на промисловий зразок або визнання його реєстрації недійсною.

Тривалість охорони промислового зразка в законодавствах зарубіжних країн різна, але в більшості країн вона становить 5 років, з можливістю одно- або двократного продовження на 5 років до максимального строку 15 років. У Португалії правова охорона промислового зразка може бути продовжена без обмежень, в Австрії, навпаки, — обмежена

трьома роками. У Великобританії, Скандинавських країнах, Німеччині, Швейцарії, Японії вона складає 15 років, США — 14, Іспанії — 10, Італії — 4¹.

Авторсько-правова охорона промислових зразків. Жорсткі вимоги, що висуваються до промислових зразків як об'єктів патентного права, призвели до того, що у ряді країн автори промислових зразків намагаються одержати авторсько-правову охорону зразкам, підкреслюючи художню цінність своїх розробок. Прихильники такого підходу обґрунтовують можливість авторсько-правового охорони промислових зразків тим, що промислове мистецтво насамперед є мистецтвом. Робота дизайнера, як і робота будь-якого іншого художника, повинна розглядатись як справжній вияв його індивідуальності.

Однак, чи можуть промислові зразки, призначені для промислових та ужиткових товарів масового виробництва розглядатись як твори мистецтва? Це питання і досі залишається предметом суперечок.

Промисловий зразок може розглядатись як художній вияв настільки, наскільки він відповідає (принаймні частково) естетичним уподобанням дизайнера, тобто виробі ручної роботи або художнього ремісництва стають об'єктами авторського права тією мірою, якою вони є творами прикладного мистецтва або творами мистецтва.

Закони про авторське право різних країн в більшості випадків висувають досить низькі вимоги до оригінальності та творчого рівня промислових зразків. У зв'язку з цим велика кількість промислових зразків стає потенційно придатною для довгострокової охорони авторським правом на прийнятих умовах.

Законодавство про охорону промислового зразка авторсько-правового характеру (наприклад Німеччини) передбачає заборону на копіювання. Зразок не вважається новим, якщо:

при виробництві схожого виробу застосовується інший процес (технологія) або копія призначена для іншої галузі, ніж оригінал;

¹ Кравец Л. Формы охраны промышленных образцов за рубежом / Л. Кравец. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. — 45 с.

копія виготовлена в інших розмірах, ніж оригінал, або вона відрізняється ознаками, які можна помітити лише при особливо уважному розгляді.

Аналогічна норма є й у законодавстві Франції: відтворення відомого зразка іншим способом та на іншій матеріальній основі є контрафакцією. Однак підлягають охороні зразки, створені в результаті нового сполучення відомих елементів, запозичених з уже існуючих малюнків та моделей¹.

При отриманні авторсько-правової охорони для промислових зразків необхідно враховувати наявність певних обмежень. Наприклад, стандартизацію товарів, яка обумовлює певні вимоги до тих чи інших товарів, необхідність робити акценти на загальне дизайнерське рішення для товарів масового попиту, необхідність відповідати очікуванням споживача щодо вигляду кожного виду виробів.

Розвинена система авторсько-правової охорони країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів ґрунтується на двох припущеннях. По-перше, положення національних законів про охорону авторських прав повинні застосовуватися тільки для літературних і художніх творів, й таким чином не повинні руйнувати патентну систему охорони об'єктів промислової власності. По-друге, всі об'єкти промислової власності, які не відповідають умовам національних патентних законів, повинні брати участь у вільній конкуренції на ринках.

Однак ототожнювання промислових зразків з об'єктами, яким може бути надана авторсько-правова охорона, спростовує обидва ці припущення. Наприклад, прихильники доктрини "єдності художньої творчості" ігнорують вірогідність того, що виключні права, які будуть мати власники конкурентноздатних промислових зразків, нададуть їм можливість контролювати ринки товарів. Така властивість зазвичай є у об'єктів патентного права. В зв'язку з цим можливість одержати авторсько-правову охорону для виробів промислового мистецтва може зашкодити функціонуванню патентної системи².

¹ Кравець Л. Цитована праця — 45 с.

² Корчагин А., Бейнфест Б., Подшибихин Л. Патентное право и его связь с авторским правом / А. Корчагин, Б. Бейнфест, Л. Подшибихин // ИС. Авторское право и смежные права. — 2000. — № 2. — С.5-11.

Ризик отримати широкий обсяг прав, який виникає як результат ототожнення декоративних промислових зразків з оригінальними роботами, полягає в тому, що власники авторського права будуть мати можливість контролювати конкурентну боротьбу не тільки на ринку художніх творів, а і на основному товарному ринку споживання їх виробів. Це може легко зруйнувати наявну рівновагу між інноваційними процесами і вільною конкуренцією, яку прагне підтримувати система охорони інтелектуальної власності. Саме ця здатність робіт прикладного мистецтва бути представленими на ринку художніх творів і на основному товарному ринку загострює проблему охорони промислових зразків.

Небажані з економічної точки зору наслідки, що є результатом прирівнювання комерційних промислових зразків до об'єктів авторського права (виробів прикладного мистецтва), залежать від того, наскільки національна система охорони інтелектуальної власності схильна до такого визнання.

Відповідно до Закону США про авторські права художні елементи, невіддільні від прикладного мистецтва, повинні охороняються як об'єкти промислової власності. У Законі Франції про авторські права зазначені випадки, коли авторсько-правова охорона поширюється і на прикладне мистецтво (сезонні моделі одягу, взуття і тощо). В Іспанії частина художніх творів, які можуть отримати охорону авторським правом, є промисловими виробами. У Німеччині розходження між охороною промислового зразка, як об'єкта промислової власності або як об'єкта авторського права обумовлено лише більш високим творчим рівнем останнього. Промислові зразки як об'єкти промислової власності мають більш короткий строк охорони. Після його спливу вони можуть охоронятися авторським правом, якщо відповідають його умовам.

У Великій Британії, при розробленні Закону про авторське право, промислові зразки і патенти, була спеціально врахована можливість одночасної правової охорони промислового зразка авторським правом як художнього твору і промислового зразка, який має тільки функціональні властивості, і який варто охороняти законом про промислові зразки¹.

¹ Лакомкина Т. Мировые тенденции развития систем правовой охраны промышленных образцов / Т. Лакомкина. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. — 110 с.

Проте, у справі “Ocular Science” суддя зазначила, що елемент форми виробу, що стикується з іншими елементами для виконання визначеної функції, повинен бути виключений зі сфери охорони прав на промислові зразки, навіть якщо цей елемент призначений для інших цілей, наприклад для забезпечення привабливості товару. Якщо широко застосовувати таке трактування, з переліку промислових зразків варто було б виключити, наприклад, і новий фасон рукава одягу.

Аналіз цього і ряду інших справ показали, що Закон Великої Британії 1988 року загалом забезпечує охорону зовнішнього вигляду значної кількості утилітарних об’єктів. Однак Закон виявляється недостатньо ефективним при розмежуванні утилітарних об’єктів і художніх виробів масового виробництва, творці яких мають потребу в більш надійній охороні своєї продукції. Так особлива увага було звернена на рішення в справі “Leyland”, для того, щоб запобігти використанню виробниками авторського права для контролю ринка збуту запасних частин. Висновки судових інстанцій були прийняті до уваги при прийнятті Закону 1998 року, при цьому довічна охорона промислових зразків авторським правом була скорочена до 15 років¹.

Протиріччя у виборі форми охорони промислових зразків — авторське або право промислової власності — є у законодавствах усіх країн. Головним є питання, чи повинні ці дві форми бути сукупними (кумулятивними), комбінованими чи взаємовиключними? Залежно від того, як ці дві форми сполучені, в Європі розрізняють три типи систем правової охорони промислових зразків.

Кумулятивна правова система охорони промислових зразків містить у собі обидва типи охорони на основі принципу єдності мистецтва (теорія елемента мистецтва). Відповідно до цієї теорії мистецтво розглядається як унітарне поняття без розмежування його на “високе” і промислове, тобто художні твори не повинні виокремлюватись або розрізнятись на основі естетичних якостей або способу вираження. Тією мірою, якою конкретна робота є виявом індивідуальності її творця, вона заслуговує на визнання як

¹ Кравец Л. Цитована праця — 45 с.

твір мистецтва. Художнє вираження не може бути позбавлене прав лише через те, що воно є зафіксованим або втіленим в ужитковому виробі.

Згідно з кумулятивною системою промисловий зразок (як і твір мистецтва) має авторську-правову охорону з моменту його створення або закріплення у матеріальній формі. Крім того, той самий промисловий зразок може охоронятись правом промислової власності за спеціальним законом про промислові зразки від дати реєстрації або депонування цього промислового зразка, або з моменту першої реалізації відповідного виробу через торгову мережу, якщо таке передбачено законом.

Принципи сепаратистської системи правової охорони промислових зразків виключають будь-яке перехрещення авторсько-правової форми охорони і права промислової власності. Згідно з цим підходом, промислові зразки (дизайн) мають правову охорону як такі лише відповідно до спеціального режиму для промислових зразків. Промислові зразки, як такі, не можуть бути прирівняні до творів мистецтва, які охороняються авторським правом.

У країнах, де прийнято такий підхід, наприклад, у Сполучених Штатах Америки та Італії, авторське право зберігається виключно для творів мистецтва. Отже, загальна форма або конфігурація ужиткових, промислових або споживчих виробів не може охоронятись авторським правом, незалежно від естетичної привабливості або цінності цієї форми або конфігурації. Таке жорстке відокремлення пояснюють необхідністю запобігти правової охорони (захисту від копіювання) для функціональних (технічних) розробок авторським правом всупереч більш жорстких умов, виконання яких вимагає, зокрема, законодавство про патенти та корисні моделі¹.

Крім зазначених систем є проміжна система, яка допускає **часткове дублювання** авторського права і критеріїв, які використовують в спеціальних законах про охорону промислових зразків, заснованих на виявленні більшої чи меншої оригінальності промислового зразка (Німеччина, країни Бенілюксу, Швейцарія, Іспанія, Скандинавські країни).

¹ Правовая охрана дизайна:зарубежный опыт // Патенты и лицензии. — 1999. — №11-12. — С.22-24.

Ця система є проміжною між сукупною правовою охороною зразків авторським правом та спеціальним законом про промислові зразки, з одного боку, та чітким розрізненням режимів охорони — з іншого. Система забезпечує охорону форми або зовнішнього вигляду будь-яких ужиткових, промислових або споживчих продуктів спеціальним законом про промислові зразки, і водночас, якщо промисловий зразок може розглядатись як твір мистецтва (або прикладного мистецтва) — дублювання цієї охорони авторським правом.

Оскільки переважна більшість промислових зразків ужиткових виробів не відповідає таким високим стандартам, дублювання та подвійна охорона авторським правом та законом про промислові зразки на практиці трапляється рідко. Ця ситуація певною мірою може змінитися в країнах Європейського Союзу, оскільки Європейська директива про промислові зразки вимагає, щоб промислові зразки, зареєстровані у країні згідно з Директивою, також охоронялись за законом цієї країни про авторське право. Однак умови, на яких надається цей захист, “включаючи необхідний рівень своєрідності”, все одно мають визначатися кожною окремою державою¹.

На практиці у багатьох країнах, де було визнано можливість надання охорони авторським правом промислових зразків ужиткових виробів, традиційно практикується жорсткий підхід до стандартів естетичного виконання, які вимагають, щоб конкретна форма або конфігурація могла бути визнана твором мистецтва з точки зору авторського права. Наприклад, у законодавстві про промислові зразки країн Бенілюксу чітко передбачено, що промисловий зразок, який має “виразний художній характер”, може бути захищений і цим законом, й законами про авторське право країн Бенілюкс, якщо виконуються умови застосування обох законів. З іншого боку, промислові зразки, які не мають виразного художнього характеру, залишаються поза охороною авторським правом.

У країнах, в яких прийнято такий підхід, суди часто висувають високі вимоги до “художнього характеру” як

¹ Промислові зразки та їх зв'язок із творами прикладного мистецтва і об'ємними знаками / Під ред. Міняйло Л.А. — К., 2003. — 63 с.

умови охорони промислових зразків авторським правом. Промислові зразки, які, з точки зору судів, не мають достатньої естетичної своєрідності або художньої цінності, не можуть вважатися творами мистецтва і охоронятись авторським правом.

Правова охорона промислових зразків в ЄС і Україні. Основу законодавства ЄС про промислові зразки складають два документи: Директива 98/71/ЄС Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 13.10.1998 р. стосовно правової охорони промислових зразків (далі — Директива) і Регламент Ради Європейського Союзу від 12.12.2001 р. №6/2002 про промисловий зразок Союзу (далі — Регламент).

У преамбулі Директиви зазначено, що для створення і функціонування вільного європейського ринку необхідно здійснити повномасштабне зближення законодавства держав — членів ЄС стосовно тих положень, які безпосередньо впливають на знищення перешкод вільному переміщенню товарів, а також забезпечують конкурентне середовище на цьому ринку. Йдеться про норми матеріального права. Саме їх розглядають як норми, котрі повинні забезпечити певний стандартний рівень правової охорони промислових зразків в державах — членах ЄС. Саме ці норми необхідно брати до уваги в Україні при розробленні нормативно-правових актів з охорони промислових зразків, зважаючи на те, що Україною обрано шлях гармонізації законодавства з законодавством країн ЄС.

Директивою обґрунтовано надається велике значення визначенню поняття “промисловий зразок”, яке є основною нормою в будь-якій системі правової охорони промислових зразків. Пропозиції, що не відповідають встановленому законодавцем визначенню промислового зразка, не можуть одержати правову охорону. Виконання даної умови, як правило, перевіряється навіть у країнах з явочною процедурою надання правової охорони промисловим зразкам.

Для створення внутрішнього ринку поняттю “промисловий зразок” необхідно дати єдине визначення. Відповідно до ст. 1 Директиви та ст. 3 Регламенту (далі — Документи ЄС) промисловий зразок означає зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини, який обумовлюється особливостями

ми, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його орнаментациї;

“виріб” — означає будь-який виріб промислового або кустарного виробництва, що включає в себе, зокрема, компоненти для збирання в складений виріб, упаковку, оформлення товару для продажу, графічний символ і друкарські шрифти, за винятком комп’ютерних програм;

“складений виріб” — означає виріб, що складається з багатьох складових частин, які можуть бути замінені, шляхом розбирання і повторного збирання виробу”¹.

В Україні серед проектів законів, що розробляються з метою удосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності, приведення його у відповідність із Цивільним кодексом України, та імплементацією європейських стандартів, доцільно згадати такі законопроекти як:

- 1) проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі — проект Закону), метою якого було приведення норм Цивільного та Господарського кодексів України та Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі — Закон України) у відповідність до вимог Документів ЄС;
- 2) проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” №5015 від 23.07.2009 р., поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Розглянемо визначення промислового зразка, яке наводиться в запропонованому проекті Закону.

Відповідно до ст. 1 проекту Закону:

промисловий зразок — результат творчої, інтелектуальної діяльності людини, який створює зовнішній вигляд виробу, який визначається, зокрема, особливістю ліній, контурів, кольорів, розміру, текстурою та (або) матеріалів самого виробу і (або) його оформлення;

виріб — будь-який предмет, вироблений промисловим

¹ Фелицина С.Б., Лаврова Ю.В. Новый порядок охраны промышленных образцов в ЕС / С.Б. Фелицина, Ю.В. Лаврова // Патенты и лицензии. — 2003. — № 6. — С. 15—19; Алексеева О. Понятие промышленного образца в ЕС и России / О. Алексеева // ИС. Промышленная собственность и смежные права. — 2005. №3. — С.19-27.

способом або вручну, включаючи, складові частини, призначені для того щоб бути зібраними у складний виріб, упаковку, оформлення; графічні символи і типографські шрифти, за винятком комп'ютерних програм;

складний виріб — виріб, який складається з багатьох компонентів, які можуть бути замінені, що робить можливим розбирання та збирання виробу.

Порівняємо визначення “промисловий зразок” відповідно до Документів ЄС і проекту Закону. На перший погляд ці визначення майже однакові. В них використовуються ідентичні або близькі за змістом поняття “виріб”, “промислове або кустарне виробництво”, “складний виріб” або “складений виріб”, “складові частини” або “компоненти”, “зовнішній вигляд”, “лінії”, “контури”, “кольори”, “форми”, “текстури” тощо.

Однак поняття “орнаментация” (оздоблення) і “оформлення” мають не однаковий зміст. Так, орнаментация — це оздоблення орнаментом. Орнамент (від лат. *ornamentum* оздоблення) — візерунок, що складається з ритмічно впорядкованих елементів, призначених для оздоблення різних предметів, витворів декоративно-прикладного мистецтва тощо. Таким чином, відповідно до Директиви правова охорона мають малюнки, які використовуються для оздоблення виробів. Водночас, оформлення — це зовнішній вигляд, форма чогось, тобто в правовому відношенні стосовно промислового зразка це поняття не визначене.

Відповідно до обох визначень промисловий зразок — це зовнішній вигляд виробу. При цьому правова охорона надається як промислово виготовленому виробу так і виробам, що виготовляються ручним способом.

Як промислові зразки не охороняються комп'ютерні програми, які не відносять до виробів. Це зумовлене прагненням не порушувати законодавства ЄС, відповідно до якого комп'ютерні програми охороняються як об'єкти авторського права. Однак з правової охорони не виключено такі графічні символи як комп'ютерні піктограми, що з'являються на екрані комп'ютера як складові програмного забезпечення.

Комп'ютерна піктограма (*computer icon*) — це умовне зображення інформаційного об'єкта чи операції в інтерак-

тивних комп'ютерних системах. На сьогодні розробка зрозумілих і вдалих піктограм стала запорукою комерційного успіху програмного продукту чи web-сайту в мережі Internet. Правова охорона комп'ютерних піктограм як промислових зразків широко застосовується зарубіжними фірмами, які здійснюють їх реєстрацію в класах 20-03 (устаткування для торгівлі і реклами, вказівні знаки) та 14-02 (устаткування для запису, передачі та обробки інформації) Міжнародної класифікації промислових зразків¹.

Необхідно зазначити, що головна відмінність європейської дефініції від української стосується правової охорони зовнішнього вигляду частини виробу. Вона полягає у тому, що поняття “промисловий зразок” відповідно до Директиви охоплює не тільки зовнішній вигляд всього виробу в цілому, але і його частини. При цьому поняття “частина” використовується в широкому значенні цього слова. Йдеться про невід’ємні частини виробів, що не демонтуються, та складові частини, що демонтуються (компоненти для збирання в складений виріб). Ця особливість європейського законодавства істотно розширює можливості охорони зовнішнього вигляду виробів. Так правова охорона надається зовнішньому вигляду ручки пивного кухля, носика чайника, малюнка на майці і т.д.

Заявник при подачі заявки має можливість вилучити з домагаць (ввести правову оговорку — дискламацію) ознаки, що не охороняються відповідно до Документів ЄС, або звужують обсяг правової охорони промислового зразка. Це робиться стосовно ознак, які не можна виключити з зображення. Перелік таких ознак досить широкий:

ознаки частини виробу, які не є новими або не мають індивідуальний характер;

- ознаки, які не видно в процесі звичайного використання.

Так, Директивою передбачено, що промисловий зразок, включений або застосований в виробі, який є компонентом складеного виробу, має розглядатись як такий,

¹ Ткаченко С.Ю., Работягова Л.І. Правова охорона комп'ютерних піктограмм / Ткаченко С.Ю., Работягова Л.І. // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 9. — С.11-14.

що відповідає умовам правової охорони, лише в тому разі, якщо компонент, включений до складеного виробу, залишається видимим під час звичайного використання. При цьому під звичайним використанням розуміють використання кінцевим споживачем, не враховуючи зберігання, сервісного обслуговування та ремонтних робіт. Через цю умову правова охорона може не поширюватися, наприклад, на форми деталей та частин двигуна автомобіля, які не сприймаються візуально при звичайному використанні автомобіля;

- ознаки, що стосуються виробів монтажної арматури: болти, гайки, інші деталі. У Документах ЄС окремою нормою встановлено заборону на надання правової охорони ознакам зовнішнього вигляду виробу, які повинні обов'язково відтворюватися в їх точній формі і розмірах для того, щоб можна було механічно з'єднати виріб, в якому втілений промисловий зразок, з іншим виробом. Також ця заборона торкається ознак зовнішнього вигляду виробів, призначених для розміщення в іншому виробі, навколо або напроти нього з тим, щоб обидва вироби могли виконувати свої функції. Наявність заборони дозволяє забезпечити сполучення виробів різних виробників. Проте це вилучення не стосується зовнішнього вигляду монтажної арматури модульних виробів;
- ознаки, що зумовлені виключно технічною функцією виробу, оскільки Документами ЄС накладається заборона на надання правової охорони технічним ознакам зовнішнього вигляду виробу;
- ознаки, в охороні яких заявник не бачить економічної доцільності, наприклад, внаслідок того, що вони зменшують обсяг правової охорони.

Фахівці Європейського Союзу рекомендують заявляти на реєстрацію зображення промислового зразка в максимальному абстрагованому вигляді, та вводити дискламацію стосовно ознак, які не можна виключити з зображення, але які звужують обсяг правової охорони.

Правова охорона зовнішнього вигляду компонентів для збирання в складений виріб в ЄС здійснюється за принципом охорони частини зовнішнього вигляду виробу. Мається

на увазі, що охороняється тільки та частина зовнішнього вигляду компоненту, яка залишається видимою в процесі звичайного використання¹.

В Україні запропонований аналогічний підхід. Так, відповідно до ч. 6 ст. 8 проекту Закону промисловий зразок, застосований або втілений у виробі, що є компонентом складного виробу, вважається придатним для набуття прав на нього якщо компонент, після його включення до складного виробу, залишається видимим під час звичайного використання останнього, та якщо такі видимі ознаки компонента самі по собі відповідають вимогам новизни та індивідуальним характерним особливостям.

Що стосується ознак, обумовлених виключно технічною функцією виробу, то проектом Закону, по-перше, передбачено, що об'єктом промислового зразка, придатним для набуття прав на нього, може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини. По-друге, в ст. 9 прямо наголошено, що не є придатними для набуття прав на промисловий зразок виробу, зовнішній вигляд яких зумовлений виключно їх технічними функціями. Таким чином, щодо цього питання проект Закону відповідає Документам ЄС.

Разом із тим в Україні на відміну від європейського законодавства зберігається вилучення з охорони промислових зразків, що відносяться до об'єктів архітектури і об'єктів нестійкої форми, зокрема до тих, які в робочому режимі можуть бути охарактеризовано формоутворюючими та іншими ознаками зовнішнього вигляду виробів. Прикладом може слугувати форма фонтану в робочому стані. На теперішній час в ЄС поширюється охорона зовнішнього вигляду архітектурних споруд, ландшафтів й інтер'єрів як промислових зразків.

Своєю чергою, якщо аналізувати проект Закону № 5015, то слід зупинитися на таких моментах.

Промисловий зразок визначається як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

¹ Ткаченко С.Ю., Работягова Л.І. Цитована праця. — С.11-14.

Згідно із п. 5 ст. 5 проекту Закону №5015 об'єктом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини, що визначається формою, лініями, контурами, текстурою та/або матеріалом, малюнком чи розфарбуванням або їх поєднанням.

Виробом є будь-який виготовлений промислово або вручну предмет, включаючи також частини, які можуть бути зібрані в складений виріб, а також пакування, елементи художнього оформлення, графічні символи та типографські шрифти, за винятком комп'ютерних програм. Складеним виробом є виріб, що складається з кількох компонентів, що можуть бути замінені і допускають збирання та розбирання виробу.

Пропонується також закріпити, що промисловий зразок, втілений у виробі, який є частиною складеного виробу і є невидимим під час використання виробу. Якщо промисловий зразок втілений у виробі, який є частиною складеного виробу і є лише частково видимим під час використання виробу, його видима частина, взята окремо, також повинна відповідати вимогам п. 2 ст. 5. Використанням виробу вважається користування ним кінцевим споживачем, без урахування робіт з проведення ремонту, сервісного обслуговування та підтримки виробу в робочому стані.

Зовнішній вигляд виробів, що зумовлений виключно їх технічними функціями, зокрема функцією з'єднання або сполучення окремих частин складеного виробу.

Строк дії патенту на промисловий зразок пропонується встановити у 10 років від дати подання заявки до Установи. Строк продовжується Установою за клопотанням власника патенту на один або більше п'ятирічних періодів, причому сукупний строк дії патенту на промисловий зразок не може перевищувати 25 років від дати подання заявки.

Обсяг правової охорони, що надається на промисловий зразок, поширюється на будь-який інший промисловий зразок, який не створює у інформованого користувача загального враження, що цей зразок є відмінним від заявленого.

Для цілей застосування цього Закону інформованими користувачами вважаються споживачі, виробники та розповсюджувачі виробів, для яких призначається (застосовується) промисловий зразок.

Якщо зараз в Україні згідно чинного Закону “Про оборону прав на промислові зразки” промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, то проект Закону №5015 пропонує доповнити такі умови ознакою своєрідності.

Згідно чинного законодавства промисловий зразок визнається новим, коли сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень. Проект №5015 пропонує доповнити п. 2 ст. 6 Закону таким реченням: “У разі, коли промисловий зразок незареєстрований — до дати, на яку промисловий зразок був уперше оприлюднений. Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо вони відрізняються лише незначними елементами.”

Таким чином, як вбачається, і проект Закону №5015 не вирішує в цілому завдання, які ставить національний законотворець, намагаючись імплементувати європейські норми у вітчизняне законодавство з інтелектуальної власності.

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки. Історія розвитку законодавства про охорону інтелектуальної власності свідчить про те, що проблеми, пов’язані з охороною промислових зразків, однакові для всіх розвинених країн. Незважаючи на наявність у більшості з них спеціального законодавства про охорону промислових зразків, в усьому світі відбувається копіювання зовнішнього вигляду виробів. Очевидно, чинні нормативні акти не забезпечують достатньої правової охорони промислових зразків. У зв’язку з цим інші інститути інтелектуальної власності — авторське право, право товарних знаків, припинення недобросовісної конкуренції — привертають увагу як альтернативні форми правової охорони промислових зразків.

Подвійний характер промислових зразків як розробок, що мають функціональні і естетичні особливості дозволяє розглядати їх як твори мистецтва. Це ставить питання

щодо одночасного застосування до них авторського права й права промислової власності, яке було вирішене шляхом розроблення Документів ЄС (Директиви та Регламенту) стосовно правової охорони промислових зразків у країнах ЄС.

Зважаючи на те, що Україною обрано шлях гармонізації законодавства з законодавством країн ЄС доцільно більш ретельно використати норми цих документів при доопрацюванні проекту Закону. Насамперед це стосується чіткого визначення об'єктів, яким надається чи не надається права охорона як промисловим зразкам в Україні.

Необхідно врахувати досвід європейського законодавства відповідно до якого охороняються як промисловий зразок невід'ємні частини виробів, що не демонтуються. Ця особливість європейського законодавства істотно розширює можливості охорони зовнішнього вигляду виробів.

Доцільно розширити коло виробів, зовнішній вигляд яких може охоронятися законодавством про промислові зразки, зокрема, за рахунок об'єктів архітектури й об'єктів нестійкої форми.

Розроблення положень щодо визначення об'єктів, яким необхідно надавати правову охорону, надало б можливості суттєво спростити правовідносини в сфері правової охорони промислових зразків. Для України це було б важливим кроком до гармонізації національного законодавства із законодавством країн ЄС.

5. Правова охорона промислових зразків і торговельних марок: обрання оптимальних шляхів

Законодавство у сфері промислової власності дозволяє надавати об'єктам, які мають об'ємні і/або графічні ознаки, правову охорону як промисловим зразкам або як торговельним маркам (знакам для товарів і послуг). Це стосується, насамперед, засобів упаковки (пляшок, флаконів для парфумів), різноманітних кондитерських виробів особливої форми.

Засоби упаковки повинні привертати увагу споживачів своєю естетичною виразністю, яскравим оформленням, містити найповнішу інформацію про споживчі характеристики як товару, так і його виробника, бути зручними в торгівлі

і експлуатації. Саме ці різноманітні функції й зумовили специфіку їх правової охорони. Постає запитання, якою формою правової охорони скористатися для охорони прав на засоби упаковки?

Зрозуміло, що один і той же об'єкт промислової власності може охоронятися нормами лише одного правового інституту. Засіб упаковки не може бути одночасно об'єктом правової охорони як промисловий зразок і торговельна марка. Право вибору належить заявнику.

Розглянемо ці форми правової охорони більш детально.

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання. Декоративна сторона промислового зразка може бути виражена у формі, структурі, кольорі виробу, вона повинна впливати на його зорове сприйняття. Однак, обов'язковою умовою є відтвореність виробу промисловими засобами. Такий подвійний (естетично-функціональний) характер промислових зразків є підставою для їх окремої правової оцінки як об'єктів інтелектуальної власності.

По-перше, оскільки промисловий зразок призначений задовольняти естетичні потреби, він наближається до творів образотворчого мистецтва, правова охорона яких здійснюється відповідно до норм авторського права. Відмінність полягає в тому, що при оцінці художньої вартості промислового зразка беруть до уваги його естетичне сприйняття, що має технічне застосування, а не його художню вартість як твору мистецтва. Таким чином, якщо зразок не може бути відтворений промисловим способом, то такий виріб скоріше є твором мистецтва і охороняється законом про авторське право.

По-друге, художнє вирішення зовнішнього вигляду промислового виробу здійснюється при створенні різних конструкцій виробів. Тому в тих випадках, коли технічне конструювання може змінити зовнішній вигляд виробу, виникає питання про розмежування промислових зразків і винаходів. Промисловий зразок не повинний описувати та визначати природу, функцію та спосіб виробу.

У більшості країн сутність промислового зразка пов'язують з декоративною або естетичною стороною зовнішнього вигляду виробу, тобто як промислові зразки можуть охоро-

нятися лише зовнішні, видимі у готовому виробі риси¹.

Відповідно до Типового закону ВОІВ “будь-яка композиція ліній або кольорів, або будь-яка об’ємна форма, незалежно від того, чи пов’язана вона з лініями або кольорами, вважається промисловим зразком за умови, що така комбінація або форма надає особливого зовнішнього вигляду продукту промисловості або кустарного ремесла і може служити моделями цього продукту“ (ст. 2 (1))².

Прийнята 13 жовтня 1998 р. Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу Директива 98/71 ЄС про правову охорону промислових зразків визначає “промисловий зразок“ як зовнішній вигляд продукту в цілому або його частини, який є результатом особливостей, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого продукту та/або його орнаменту (Стаття 1 (а))³.

На сьогодні в Україні промислового зразку правова охорона надається відповідно до Цивільного Кодексу України⁴ (далі — ЦК України), який набрав чинності з 1 січня 2004 року, і окремих положень Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”⁵ (далі — Закон).

Згідно із законодавством України промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, а об’єктами промислового зразка можуть бути форма, малюнок, чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Таким чином Типовий закон ВОІВ, законодавство ЄС, України та інших країн пов’язують правову охорону про-

¹ Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атака, 2003. — 416 с.; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Законы. Великобритания. Закон о зарегистрированных промышленных образцах. Дания. Закон о промышленных образцах. — М.: Информ.-изд. центр Роспатента, 2005. — 81 с.; Правовая охрана дизайна: зарубежный опыт // Патенты и лицензии. — 1999. — №11-12. — С. 19-21.

² Типовий закон про промислові зразки для країн, що розвиваються: — Публікація ВОІВ № 808 (Е). — Женева, 1970.

³ Фелицина С.Б., Лаврова Ю.В. Новый порядок охраны промышленных образцов в ЕС / С.Б. Фелицина, Ю.В. Лаврова // Патенты и лицензии. — 2003. — № 6. — С. 15-19.

⁴ Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 (зі змінами).

⁵ Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. №3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст. 34 (зі змінами).

мислового зразка виключно із зовнішнім виглядом виробу, а не з його функцією. Більш того, зразок не повинен мати ознак форми та конфігурації, зумовлених функцією, яку виконує виготовлений виріб, тобто функціональних ознак. Під виробом розуміють продукт промислового або кустарного виробництва, набори або композиції предметів, упаковку, моделі одягу, графічні символи та зразки типографських шрифтів.

Промисловий зразок повинен бути втіленим у виріб та відтворюватись промисловим способом. Так деякі закони прямо вимагають, щоб промисловий зразок слугував як модель для виробництва промислових виробів (типовий закон ВОІВ), або щоб він був придатним для виробництва. В інших законах згадується, що як промислові зразки можуть охоронятись продукти ремісництва¹.

Ефективність правової охорони промислових зразків, у значній мірі залежить від формулювання умов їх патентоздатності, та від їх застосування на практиці. Незважаючи на те, що в законах різних країн ці умови сформульовані неоднаково (новизна, оригінальність, індивідуальність, промислова придатність) найбільш розповсюджений з них — **новизна**.

Відповідно до законодавства Великої Британії (п. 4 §1) зразок не вважається новим, якщо має місце різниця лише у несуттєвих деталях, тобто є заміна розмірів, добавлено і/або вилучено будь-який орнаментальний узор. Такі промислові зразки будуть вважатися варіантами. Новизна заявляється тільки стосовно ознак, які характеризують форму, конфігурацію, малюнок та/або орнамент зразка².

Судова практика США щодо новизни формулює більш жорсткі умови: новизна є, якщо заявлений зразок створює у спостерігача враження, яке повністю відрізняється від будь-якого попереднього зорового образу. Простої різниці в деталях або інші модифікації вже відомого зразка не достатньо.

¹ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Законы. — 81 с.; Типовой закон про промислові зразки для країн, що розвиваються: — Публікація ВОІВ № 808 (Е). — Женева, 1970; Правовая охрана дизайна: зарубежный опыт. — С. 19-21.

² Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Законы. — 81 с.

Для встановлення новизни законодавствами ряду країн передбачена експертиза заявки на промисловий зразок. У більшості країн процедура експертизи новизни промислового зразка обмежується пошуком за попередніми, вже зареєстрованими зразками. У багатьох випадках пошук має визначену глибину. Таким чином новизна зареєстрованого зразка може бути спростована тільки іншими промисловими зразками, що вже зареєстровані в цій країні протягом визначеного часу¹.

В Україні промисловий зразок відповідно до ст. 461 ЦК України вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до Закону є новим.

Зовнішній вигляд виробу — вирішальний фактор у боротьбі за покупця, тому законодавства з охорони промислових зразків цілого ряду зарубіжних країн містять ще одну умову, яка характеризує творчий, індивідуальний характер розробки. Так, відповідно до Патентного закону Російської Федерації промислового зразку надається охорона, якщо він є новим і оригінальним. При цьому зазначається, що промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його суттєві ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу.

У Правилах реєстрації дизайну Великої Британії, які почали діяти з 2001 року, взагалі умова новизни замінена на умову *“індивідуальність”*. При визначенні індивідуального характеру до уваги приймається ступінь свободи дизайнера.

Директива 98/71 ЄС про правову охорону промислових зразків закладає підвалини для ще більш тісної інтеграції країн ЄС на шляху створення внутрішнього ринку з вільним переміщенням товарів та вільної конкуренції. Ця Директива була взята за основу Положення ЄС про промислові зразки №6/2002 від 5 січня 2002 р., яким було введено таку умову правової охорони промислового зразка як *“індивідуальність”*. Відповідно до Положення промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача,

¹ Правовая охрана дизайна: зарубежный опыт. — С. 19-21.

відрізняється від того враження, яке справляє на відповідного користувача будь-який інший загальнодоступний промисловий зразок¹.

На нашу думку, доцільно використати норми цього Положення і в Законі України “Про охорону прав на промислові зразки”, і ввести до нього умову “індивідуальність” або “оригінальність”, яка підкреслювала б творчий індивідуальний задум дизайнера при створенні такого художньо-конструкторського виробу, як промисловий зразок.

У більшості країн світу правову охорону промисловим зразкам надають відповідно до спеціальних законів, які регулюють відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на промислові зразки. Ці закони сформульовані на принципах патентного права і надають власнику охоронного документа право власності на промисловий зразок. Основою для надання охорони промисловому зразку є реєстрація. Право власності на промисловий зразок засвідчується охоронним документом — патентом або свідоцтвом про реєстрацію (залежно від країни видачі охоронного документа)².

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Виключне право на використання промислового зразка закріплює за патентовласником можливість здійснювати виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, використання такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Патентовласник може користуватися запатентованим зразком як об'єктом права власності: використовувати, дарувати, заповідати, віддавати в заставу, оренду, оскаржувати в судовому порядку порушення прав власника патенту, вимагати від порушника відшкодування шкоди та упущеної вигоди.

¹ Фелицина С.Б., Лаврова Ю.В. Цитована праця. — С. 15-19.

² Комаров Л.У., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна / Л.У. Комаров, А.А. Минаев. — М.:ИНИЦ Роспатента, 2000. — 169 с.; Правовая охрана дизайна: зарубежный опыт. — С. 19-21.

Відповідно до Закону України обсяг правової охорони, що надається промислового зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) — це засіб для індивідуалізації товару і/або послуги. Його основна функція — забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги, що виробляються і/або надаються одними виробниками, від однорідних товарів і/або послуг інших виробників.

Як засіб індивідуалізації товару і послуги торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність, бути оригінальною, легко запам'ятовуватися. Це дозволяє споживачу із широкого спектра запропонованих ринком товарів вибрати той, виробник якого йому відомий і користується гарною репутацією.

Дослідження, проведені Інститутом Макса Планка, показують, що 38% покупців Німеччини купують товари, які марковані певними торговельними марками, 47% сприймають торговельну марку як свідчення високої якості товару і тільки 14% споживачів купують немарковану продукцію, тому що вона дешевше.

У минулому в багатьох країнах до ідеї охорони форми товару як торговельної марки ставилися негативно. Так, у середині 80-х років у Великій Британії палата лордів визнала неможливим зареєструвати як торговельну марку відому і своєрідну форму пляшки “Кока-Коли”. На теперішній час можливість зареєструвати форму товару або його упаковку як торговельну марку є загальноприйнятною в більшості країн світу¹.

Так згідно із Законом Німеччини “Про реформу законо-

¹ Мельников В.М. Соотношение прав на товарный знак с правами на другие объекты интеллектуальной собственности / В.М. Мельников. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. — 66 с.

давства про торговельні марки” як торговельні марки можуть охоронятись усі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, зображення у трьох вимірах, включаючи форму товару або його упаковку, а також інші властивості зовнішнього вигляду, в тому числі колір або поєднання кольорів, що можуть відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства¹.

У Франції реєструються як торговельні марки три види позначень. Це — найменування, звукові позначення і зображувальні позначення, форми (зокрема форми товарів або їх упаковки, або форми, що характеризують послуги) та колір².

Об’ємною торговельною маркою є форма виробу або його упаковки, що характеризується тримірністю. Найпоширенішими об’ємними знаками є оригінальні упаковки товарів (наприклад флакони парфумів або пляшки для спиртних напоїв).

Згідно із Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”³ *знаком є позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб*. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону 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.

Ця норма Закону України прямо не відповідає на запитання, чи надається правова охорона об’ємним позначенням. Роз’яснення надані у “Правилах складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг”, а саме: “об’єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких

¹ Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований 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 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами).

форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень”.

Стаття 2 Директиви ЄС про гармонізацію законів про товарні знаки в країнах Євросоюзу (далі — Директива ЄС) регламентує види позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Такими позначеннями є “слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форма товару, упаковка”, які мають розрізняльну здатність. Однак у реєстрації може бути відмовлено, якщо монополізація заявленої форми шляхом її реєстрації завдасть шкоди конкурентам.

Для запобігання збігу системи охорони прав на торговельні марки з системами охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки п. 1 “е” ст. 3 Директиви ЄС, містить вимоги, які обмежують реєстрацію певних форм.

Відповідно до цієї статті не можуть бути зареєстровані позначення, які є тільки формою товару, що:

- відображає їх суть;
- зумовлює досягнення технічного результату;
- забезпечує істотну цінність товару¹.

Ця вимога у Законі України “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” сформульована наступним чином. Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які:

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Згідно з роз'ясненням до Закону країн Бенілюксу про товарні знаки, форми, що відображають суть товарів — це форми, які невід'ємні від самих товарів, форми, що зумовлені природним станом товару (наприклад форма парасольок, форма касет для яєць).

Проста пляшка стандартної форми, яка заявляється на реєстрацію щодо товару — пляшки, не має розрізняльної здатності і не може бути зареєстрована як торговельна марка. Проте, якщо заявляється об'ємне позначення пляш-

¹ Див., зокрема: Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві / І. Кожарська // Інтелектуальна власність. — № 6. — 2002. — С. 6-11.

ки у вигляді, форми лимона або тувельки, то позначення можуть бути визнані такими, що має розрізняльну здатність і може бути зареєстровано для товару — пляшки.

Формою, що зумовлює досягнення технічного результату (тобто функціональною формою) є, наприклад, форма сопла пульверизатора.

Більшість форм упаковок складається з декількох частин, одні з яких зумовлені технічним результатом (функціональні), інші можуть бути фантазійними.

Якщо тільки частина форми підпадає під зазначені в п. 1 “е” ст. 3 Директиви ЄС обмеження, форма може бути зареєстрована в цілому, без надання самостійної охорони тій її частині, яка необхідна для досягнення технічного результату¹.

Усі пляшки для зберігання рідин мають отвір для зливу, здебільшого розташований у їх верхній частині. Така функціональна ознака пляшок не може мати правову охорону як торговельна марка.

Дійсно, у багатьох випадках форма товару зумовлена конструктивними особливостями виробу. Якщо законодавство дозволить їх реєстрацію як торговельної марки, то це унеможливить використання іншими виробниками тих самих технічних рішень, оскільки відповідне рішення зумовлює і форму.

Звичайно, можна змінити форму, але це потребує додаткових і, не виключено, суттєвих витрат. Таке становище надає власнику свідоцтва на торговельну марку невинувдану конкурентну перевагу. Найвірогідніше ефектом реєстрації такої торговельної марки буде вимушена відмова інших виробників від використання відповідних технічних рішень. Фактично власник свідоцтва на торговельну марку забезпечить собі такі самі права, як і у разі отримання патенту на винахід або на корисну модель. При цьому йому не потрібно доводити патентоздатність запропонованого рішення, він може набути виключні права на очевидне рішення, на яке було б взагалі неможливо отримати правову охорону. Ці права матимуть необмежений строк дії.

Загальним є такий підхід. Якщо форма позначення

¹ Мельников В.М. Цитована праця. — 66 с.

зумовлена виключно або головним чином її функцією, є традиційною і безальтернативною для виробів такого ж призначення, позначення недоцільно визнавати таким, що має розрізняльну здатність¹.

Вираз “форма, що забезпечує істотну цінність” можна трактувати так: “форма, що привертає увагу (споживачів)”. Такими позначеннями є об’ємні позначення, які не мають ніякого оригінального виконання або, “оригінальність” якого складається лише в тому, що товар, форма якого заявляється на реєстрацію, виготовлено, наприклад із коштовного металу.

Форма пігулок у вигляді серця, призначених для кішок, була визнана охороноздатною, оскільки цінність пігулки визначається не серцеподібною формою, а складом хімічних компонентів, смаком тощо.

При експертизі позначень, що є формою товару, експертний орган дуже ретельно досліджує можливість їх реєстрації. Така позиція виправдана, оскільки відсутня переконаність, що форму товару, сприйматимуть як торговельну марку, а не як товар.

Визнання потенційної здатності форми або упаковки товару виконувати функцію його індивідуалізації ще не означає, що заявлене для реєстрації позначення має розрізняльну здатність. Визначити розрізняльну здатність для форми або упаковки товару досить складно.

Звичайний словесний або зображувальний знак для товарів і послуг призначений для індивідуалізації товару. Це його основне призначення. Натомість форма товару може бути і не пов’язана з виконанням цієї функції.

Необхідно, щоб у свідомості споживачів окремі ознаки форми або упаковки товару сприймалися для визначення певного виробника. При цьому знання або незнання споживачем щодо приналежності виробнику відповідних зареєстрованих торговельних марок не повинне братися до уваги.

Можна визнати, що розрізняльна здатність форми або упаковки товару ослаблена порівняно зі словесними або зображувальними торговельними марками. “Ослаблення”

¹ Алексеева О.Л. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на товарные знаки / О.Л. Алексеева. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. — 48 с.

розрізняльної здатності форми товару виявляється в її схожості з формами або упаковками, які використовують для даного товару.

Дійсно, якщо якийсь товар традиційно має певну форму, то вона не здатна виконувати функцію індивідуалізації товару. Ступінь поширеності відповідної форми товару або його упаковки повинна оцінюватись у кожному конкретному випадку. В одних випадках може йтися про традиційно використовувані форми, в інших — необхідно дослідити наявність на ринку конкурентів, що використовують аналогічні форми товару, якщо ці форми стали для споживача досить звичними¹.

Свідоцтво на знак для товарів і послуг (торговельну марку) надає його власнику право використовувати знак самому та виключне право забороняти іншим особам використовувати його. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, й засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Розглянемо процедури набуття прав на промисловий зразок і знак для товарів та послуг (торговельну марку) відповідно до законодавства України про охорону прав на промислові зразки та на знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

¹ Мельников В.М. Цитована праця. — 66 с.; Алексеева О.Л. Цитована праця. — 48 с.

Згідно із Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” суб’єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок є автор — людина, творчою працею якої створено промисловий зразок, власник патенту або їх правонаступники. Закон надає автору-дизайнеру — розробнику промислового зразка можливість одночасно бути і власником патенту на нього.

Що стосується торговельної марки, то суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку згідно із Законом України “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” є фізичні та юридичні особи. Лише в поодиноких випадках розробник торговельної марки є одночасно і власником свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку). Однак при цьому ім’я розробника торговельної марки в свідоцтві не вказують.

Розглянемо документи заявок, які необхідно надати до ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатенту). Заявка на видачу патенту на промисловий зразок повинна містити: заяву про видачу патенту; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності). Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально.

Поняття “промисловий зразок” застосовується як до одного виробу, так і до комплекту (набору) виробів. Комплект (набір) може бути визнаний промисловим зразком, якщо до складу комплекту (набору) входять елементи, які виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що вирішується комплектом (набором) у цілому. З точки зору художнього конструювання всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного та стилістичного вирішення,

наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, меблевий гарнітур тощо.

Заявка на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг (торговельну марку) повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП). На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.

В обох випадках потрібне оформлення бланка заяви з інформацією про заявників, опис об'єкта, його зображення тощо. Однак процедура оформлення заявки на промисловий зразок більш трудомістка.

Опис промислового зразка повинен містити такі розділи: назва промислового зразка; прізвище, ініціали автора промислового зразка; призначення та галузь застосування промислового зразка; перелік фотографій, креслень та схем; суть та суттєві ознаки промислового зразка; відомості, що підтверджують придатність промислового зразка для використання в промисловості або в іншій сфері діяльності.

Правова охорона знака для товарів і послуг надається на підставі його державної реєстрації стосовно тих товарів та/або послуг, що зазначені у свідоцтві на знак для товарів і послуг та в Державному реєстрі знаків для товарів і послуг України.

Процедура класифікації товарів і/чи послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для позначення яких реєструється знак для товарів і послуг, досить трудомістка. Складання переліку товарів і/або послуг починають з визначення кола товарів і/або послуг, для яких передбачається реєстрація знака, і групують їх за класами МКТП. З 1 січня 2002 року набрала чинності 8-ма редакція МКТП та її українськомовний варіант.

Класифікація промислового зразка відповідно до Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ) у більшості випадків не викликає труднощів і не має тих юридичних наслідків, що передбачені Законом стосовно знака для товарів і послуг. Крім того, в Правилах розгляду заявки на промисловий зразок вказано на можливість здійснення класифікації промислового зразка Укрпатентом

на стадії формальної експертизи з метою співвіднесення предмета заявки з тією чи іншою галуззю його застосування відповідно до рубрик МКПЗ.

Підставою для вибору індексу є назва промислового зразка та його зображення. Закон не містить норм, які вказують, що клас МКПЗ є правовою категорією, яка встановлює порушення прав власника патенту на промисловий зразок у випадку його використання за іншим призначенням, тобто в іншому класі МКПЗ. Однак зазначення призначення та галузі застосування промислового зразка в описі промислового зразка певним чином обмежує обсяг охорони.

Опис промислового зразка завершується переліком його суттєвих ознак. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на фотографіях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, якщо вони є в матеріалах заявки).

Це найвагоміша в правовому значенні частина заявки тому, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Труднощі, які виникають при складанні переліку суттєвих ознак пов'язані з тим, що ці ознаки призначені для тлумачення естетичних і/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, у якому втілений зареєстрований промисловий зразок. На жаль, в Україні не розроблено ніяких методичних матеріалів щодо складання переліку суттєвих ознак, які могли б слугувати посібником для заявників.

Аналіз законодавства України в сфері правової охорони промислових зразків показує, що суттєві ознаки зразка та естетичні особливості виробу взаємопов'язані між собою таким чином:

- естетичні і/або ергономічні особливості виробу, в якому втілено зразок, є його візуальною характеристикою;
- суттєві ознаки зразка, включені до переліку, є словесною характеристикою естетичних особливостей виробу, в якому використано зразок.

Словесна форма ідентифікації естетичних і/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, в якому реалізовано зразок, дозволяє належним чином роз'яснити ту естетичну цінність, яка і є інтелектуальною власністю правовласника.

Якщо зображення зразка (суб'єктивний аспект) охороняє зразок від копіювання та характеризується всією сукупністю суттєвих ознак, відтворених на зображеннях зразка, то перелік суттєвих ознак промислового зразка, характеризує знання про те, як "складено" зразок (об'єктивний аспект) і охороняє зразок від можливої імітації конкурентами, в разі зміни неважливих деталей зображення¹.

Поділ на суттєві та не суттєві ознаки, умовний. Залежно від характеру об'єкта і мети розроблення художнього вирішення виробу, ті ж самі ознаки можуть бути як суттєвими, так і несуттєвими.

Патентними відомствами країн, що здійснюють експертизу по суті заявленого промислового зразка (Російська Федерація, США та ін.), вироблена така послідовність зазначення суттєвих ознак, які характеризують промисловий зразок:

- образне вираження виробу;
- склад і кількість основних композиційних елементів;
- форма виробу і/або його частин (об'ємна характеристика, обрис, силуети);
- взаємне розташування елементів (композиційне, композивальне рішення);
- пластичне вирішення виробу (його елементів);
- колористичне вирішення;
- декоративне опрацювання;
- матеріал².

Для правильного формулювання суттєвих ознак промислового зразка слід мати на увазі принципи, які використовують у промислово розвинених країнах при розгляді суперечок у судах:

порушенням права на зразок вважається загальне зов-

¹ Селяков В.А. Эстетическое содержание существенных признаков промышленных образцов / В.А. Селяков. — М.:ИНИЦ Роспатента, 2001. — 77 с.

² Комаров Л.У., Минаев А.А. Цитована праця. — 169 с.

нішне копіювання, якщо різниця між зразками може бути встановлена лише шляхом ретельного вивчення;

- відмінності в окремих незначних рисах не беруться до уваги;
- важливим є враження, яке зіставлені вироби справляють на середнього покупця, а не на спеціаліста;
- використання елементів, а не усього зразка в цілому, не є правопорушенням. Зразок розуміється як цілий об'єкт, а не сукупність частин. Вільне використання окремих мотивів відомого зразка для виготовлення нового зразка не розглядається як копіювання. Контрафакції також немає, якщо будь-яка суттєва ознака зразка не відтворюється¹.

Патент України на промисловий зразок видають за результатами проведення формальної експертизи без проведення кваліфікаційної експертизи під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до законодавства України при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без урахування відомостей про подані заявки та зареєстровані знаки для товарів і послуг. Таким чином, навіть якщо однією з суттєвих ознак промислового зразка є позначення, що тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і/або послуг, права на який належать іншій особі, а не особі, яка подала заявку на промисловий зразок, або зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок використання такого позначення, правові підстави для відмови у видачі патенту відсутні.

Експертиза заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться відповідно до статті 10 Закону та передбачає проведення формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) заявки. Це зумовлює той факт, що патент України на промисловий зразок можна отримати значно швидше, ніж свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

¹ Селяков В.А. Цитована праця. — 77 с.; Казачкова Г. Анализ формообразования художественно-конструкторских решений при экспертизе заявок на промышленные образцы / Г. Казачкова // ИС. Промышленная собственность. — 2003. — №12. — С. 21-24.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і може продовжуватися за клопотанням власника свідоцтва кожного разу на 10 років за умови сплати збору. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 15 років від дати подання заявки до Укрпатенту.

Таким чином, об'єкти, які можуть отримати правову охорону або як промислові зразки, або як торговельні марки, повинні відповідати наступним вимогам.

По-перше, сприйматись візуально. Візуальна відмітність є умовою визнання промислового зразка. При втіленні у конкретному продукті форма або зовнішній вигляд мають бути очевидними і такими, що “сприймаються через зір” при звичайному використанні. Це стосується і виробів, які змінюють свій зовнішній вигляд під час їх використання. Наприклад, внутрішній вигляд валізи має розглядатись як частина вигляду цієї валізи так само, як і її зовнішній вигляд, оскільки вони сприймаються візуально при звичайному використанні. Торговельна марка повинна ідентифікувати товари, мати розрізняльну здатність при візуальному сприйманні.

По-друге, не мати функціонального характеру. Законодавства більшості країн пов'язують правову охорону промислового зразка виключно із зовнішнім виглядом виробу, а не з його функцією. Промисловий зразок — це лише зовнішній вигляд виробу, він не стосується його технічних або функціональних особливостей. Тобто як промисловий зразок охороняються лише особливості зовнішнього вигляду, які не пов'язані з функціональними ознаками виробу.

Що стосується торговельної марки, то не можуть одержати правову охорону як торговельна марка позначення, які відображають лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату.

Проте між промисловим зразком і торговельною маркою є суттєві відмінності. Торговельна марка має забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги одного виробника від однорідних товарів і/або послуг інших виробників. Сутність промислового зразка пов'язана з декоративною або естетичною стороною зовнішнього вигляду виробу, тобто є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Власник патенту на промисловий зразок може забороняти будь-якій особі виробляти та реалізовувати виріб, що містить промисловий зразок. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) може запобігти лише недозволеному використанню знака у зв'язку із зазначеними в свідоцтві товарами, але не може перешкодити виробництву та реалізації таких товарів, якщо при цьому не використовується цей знак. Дія правової охорони на знак для товарів і послуг фактично не обмежена будь-яким строком, а промислового зразка — обмежена п'ятнадцятьма роками¹.

Аналіз об'єктів промислової власності — промислового зразка та знака для товарів і послуг (торговельної марки), процедур набуття прав на ці об'єкти показує, що в кожному конкретному випадку заявникові потрібно визначитись щодо форми правової охорони результату його творчої інтелектуальної діяльності.

Практика використання цих різних форм правової охорони свідчить, що об'ємне позначення краще охороняти як промисловий зразок, якщо форма заявленого об'єкта значною мірою визначається функцією, яку він виконує.

Якщо форма об'ємного позначення насичена декоративними елементами з інтенсивною пластичною розробкою, раціональною формою охорони є товарний знак. Так, своєрідна декоративна форма склянок і флаконів для парфумерії — зручний об'єкт для правової охорони як товарний знак.

Якщо об'єкт, що заявляється, є комбінованим, тобто складається зі сполучення об'ємних образотворчих, словесних елементів, то словесні елементи композиції доцільно охороняти як знак для товарів і послуг, а образотворчі — патентом на промисловий зразок.

6. Про відповідальність за неналежне надання послуг у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності

Під час проведення науково-практичних заходів, у тому

¹ Радченко Н.А., Селяков В.А. Соотношение правовой охраны промышленных образцов и товарных знаков / Н.А. Радченко, В.А. Селяков. — М.:ИНИЦ Роспатента, 2001. — 50 с.; Промислові зразки та їх зв'язок із творами прикладного мистецтва і об'ємними знаками / Під ред. Міняйло Л.А. — К., 2003. — 63 с.

числі на рівні міжнародних науково-практичних конференцій, учасники неодноразово висловлюють стурбованість рядом наявних проблем, серед яких слід згадати не завжди достатній рівень науково-технічної експертизи, котру провадить відомство, яке відповідає за видачу охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності в Україні. При цьому мова йде як про формальну експертизу, так і про експертизу по суті, кваліфікаційну.

В авторських публікаціях¹, за результатами десятків судових експертиз, неодноразово показувалося, що значна кількість глибинних причин виникнення спорів у сфері промислової власності пов'язана з невідповідністю охоронних документів, які видаються, певним нормативно-правовим актам, що свідчить, своєю чергою, про невідповідність у ряді випадків рівня проведення науково-технічної експертизи як формальної, так і кваліфікаційної, встановленим стандартам.

Тому доцільно порушити питання про захист економічних інтересів підприємців — власників патентів. Покладаючись на правомірність видачі патенту державою, за послуги у видачі якого підприємець, як відомо, сплатив установлений збір, він починає розвивати підприємницьку діяльність у напрямку реалізації захищеного технічного рішення з метою отримання прибутку. І при цьому отримує у ряді випадків, через ті чи інші причини, судовий процес.

Практика свідчить, що у більшості випадків суд із метою зібрання доказів по справі призначає судову експертизу. Зараз ми не будемо порушувати питання щодо суті, змісту, значення судово-експертних досліджень. Натомість доцільно розглянути питання про визначення суб'єкта, який мав би нести відповідальність за надання послуг неналежної якості.

Припустимо, що за результатами судового розгляду патент буде анульований судом. Хто має нести відповідальність, зокрема її економічну складову, за марно витрачені підприємцем кошти? Вочевидь той, хто надав послуги з видачі охоронного документа. При цьому доречно зазначи-

¹ В. Краценко. Глубинные причины возникновения споров по вопросам промышленной собственности: Материалы XI Международной конференции "Защита прав интеллектуальной собственности", Алушта, май 2007 г. / В. Краценко. — К., 2007.

ти, що сьогодні здійснюється два послідовні процеси — проведення експертизи (яка здійснюється, фактично в рамках цивільно-правових відносин) і видача охоронного документа, яким засвідчуються права на об'єкти інтелектуальної власності (що відноситься вже до площини адміністративно-правових відносин). Ми пропонуємо зупинитися на першому етапі, який саме і супроводжується наданням послуг цивільно-правового характеру, і водночас має визначальне значення для прийняття позитивного чи негативного рішення щодо другого етапу — реєстраційного.

На наш погляд, для вивчення цього питання доцільно звернутися до нормативно-правових актів, що регулюють відносини як у сфері охорони інтелектуальної власності (зокрема промислової власності), так і прав споживачів.

Так, в Україні відносини у сфері захисту прав споживачів регулює спеціальний закон — Закон України “Про захист прав споживачів”¹. Він регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Відповідно до ст. 4 цього Закону споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

- 1) захист своїх прав державою;
- 2) належну якість продукції та обслуговування;
- 3) безпеку продукції;
- 4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
- 5) відшкодування шкоди (збитків), завданої дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених

¹ Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції Закону № 3161-IV від 1 січня 2005 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, № 7, ст.84.

- законодавством;
- 6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
 - 7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

При цьому під продукцією Закон розуміє будь-які виріб (товар), роботу чи послугу, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб.

Таким чином, з одного боку, можна говорити про наявність підстав відносити послуги з надання охоронних документів, що здійснюються уповноваженим органом від імені держави, до сфери захисту прав споживачів.

Проте підприємці не можуть скористатися правами, наданими зазначеним законом, з метою захисту власних інтересів. Оскільки відповідно до п. 22 ст. 1 Закону споживач — це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Тобто, якщо фізична особа вкладає отриманий патент у свою підприємницьку діяльність, вона автоматично виходить поза межі дії норм законодавства про захист прав споживачів.

Виходить, можливо немає юридичних підстав захищати підприємця?

Звернемося до деяких статей Цивільного кодексу України¹ (далі — ЦК України). Відповідно до ст. 2 ЦК України учасниками цивільних відносин є фізичні особи, юридичні особи та, зокрема держава. На підставі норм, закріплених ст. 21 ЦК України, суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, ... якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси. Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право

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

на їх відшкодування, при цьому збитками є: витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Водночас згідно з ч. 1 ст. 906 ЦК України збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем лише за наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором.

Можна також звернутися до норм, закріплених у статтях 1166, 1174, 1209, 1210, 1211 ЦК України, в яких йдеться, відповідно, про завдану майнову шкоду, про її відшкодування, підстави для відшкодування, про особу яка має відшкодувати, та строки відшкодування. Зазначеними статтями юридично врегульовані стосунки між виконавцем послуг та їх замовником у разі неналежного виконання замовленої роботи, послуги.

Маємо зазначити, що спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності, наприклад Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”¹, не передбачена норма прямої дії щодо відшкодування виконавцем за неналежне надання послуг (у нашому розумінні за неналежним чином проведену формальну та/чи кваліфікаційну експертизу заявки на видачу охоронного документа на винахід чи корисну модель).

У такому разі вважаємо доцільним говорити про можливість скористатися аналогією. Згідно зі ст. 8 ЦК України “*Аналогія*”: якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

У науці цивільного права застосування аналогії пояснюється тим, що до предмета цивільно-правового регулювання

¹ Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону № 1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 37, ст.307 (зі змінами).

входять різноманітні суспільні відносини майнового та немайнового характеру, які забезпечують задоволення численних потреб громадян, їх об'єднань, суспільства в цілому і є проявом, як правило, правомірної діяльності¹. Водночас, як зазначають фахівці, незважаючи на постійне зростання масиву норм цивільного законодавства, об'єктивно залишається можливість виникнення таких відносин, які належать до цивільно-правових за своїми конститутивними ознаками (притаманність їм рис юридичної рівності суб'єктів, майнова та організаційна автономія, вільне волевиявлення учасників), але не врегульованих актами цивільного законодавства. Такі випадки називаються прогалинами в праві. У силу ст. 11 ЦК України цивільні права і обов'язки, що виникають із дій осіб, хоча і не передбачених актами цивільного законодавства, але таких, що не суперечать йому, підпадають під дію норм цивільного законодавства і регулюються за аналогією.

Таким чином, користуючись положеннями ЦК України, можна зробити спробу і провести певну аналогію між відповідальністю за неналежне надання послуг у різних сферах. Наприклад, у сфері інтелектуальної власності та сфері надання послуг на залізничному транспорті. За ст. 922 Цивільного кодексу України:

“2. У разі відмови пасажира від перевезення з причини затримки відправлення транспортного засобу перевізник зобов'язаний повернути пасажирові провізну плату.

3. Якщо поїздка пасажира з пункту пересадки не відбулася внаслідок запізнення транспортного засобу, який доставив його у цей пункт, перевізник зобов'язаний відшкодувати пасажирові завдані збитки”.

Проведемо порівняльний аналіз норм, які встановлюють відповідальність за неналежне надання послуг у сфері промислової власності та залізничного транспорту за нормативними актами, якими у своїй роботі керуються Міністерство освіти і науки України та Міністерство транспорту і зв'язку України (див. **Таблиця**).

¹ Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т.І. — С. 24-25.

Таблиця

Порівняння норм, які встановлюють відповідальність за неналежне надання послуг у сфері промислової власності та залізничного транспорту за нормативними актами, якими у своїй роботі керуються Міністерство освіти і науки України та Міністерство транспорту і зв'язку України

Міністерство освіти і науки України		Міністерство транспорту і зв'язку України (центральный орган виконавчої влади в галузі транспорту – за Законом)	
Документи	Витяги	Документи	Витяги
Положення про Міністерство освіти і науки України ¹	П. 4. 24)...організовує в установленому порядку експертизу об'єктів інтелектуальної власності...	Положення про Міністерство транспорту і зв'язку України ²	П. 4. 8)...забезпечує в межах своєї компетенції правове регулювання перевезення пасажирів...
Положення про Державний департамент інтелектуальної власності ³	П. 4...забезпечує функціонування системи експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності...	Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України ⁴	П. 3.1...організація злагодженої роботи залізниць і підприємств з метою задоволення потреб...населення в перевезеннях...
Статут ДП «Український інститут промислової власності» ⁵	Ст. 2...Інститут є... органом, що проводить експертизу заявок на об'єкти промислової власності... на відповідність умовам надання правової охорони... (про повернення коштів мова не йдеться)	Статут залізниць України ⁶	VI. П.100...залізничні повинні забезпечувати потреби населення у пасажирських перевезеннях VII. П.128 Повернення вартості невикористаних квитків проводиться у порядку, встановленому Правилами перевезень пасажирів
Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності ⁷	П. 7...Сплатений збір підлягає поверненню: 1)...; 2)...; 3) в інших випадках, установлених законодавством (норма прямої дії відсутня)	Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України ⁸	П. 19.14...У разі повернення проїзних документів з шани залізничні пасажирів повертаються в повному обсязі коштів, сплачених ним під час придбання проїзного документа, у тому числі за послуги, пов'язані з резервуванням місць...
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»	Ст. 35...Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: ... компенсації (норма прямої дії відсутня)	Закон України «Про залізничний транспорт» ⁹	Ст. 22... Відшкодування збитків користувачам послуг залізничного транспорту загального користування у разі порушення договірних зобов'язань здійснюється в порядку, що встановлюється Статутом залізниць України і контролюється центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту

¹ Указ Президента України «Про Положення про Міністерство освіти і науки України» від 7 червня 2000 р. N 773/2000.

² Указ Президента України «Про Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України» від 27 серпня 2004 року N 1009/2004.

³ Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997.

⁴ Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 262.

⁵ Статут Державного підприємства «Український інститут промислової власності». Затверджений Міністерством освіти і науки України у 2000 р.

⁶ 10. Про затвердження Статуту залізниць України. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457. В ред. від 25.12.2002.

⁷ Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716. В ред. від 18.08.2005.

⁸ Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.2006 № 1196.

⁹ Закон України «Про Залізничний транспорт» 274/96-ВР від 04.07.96, ВВР, 1996, N 40, ст. 184

Для кожного із зазначених міністерств наведені витяги з Положень, які визначають певні основні функції щодо надання послуг.

Зрозуміло, що організація робіт з функціонування систем надання послуг покладено на Державний департамент інтелектуальної власності та, відповідно, на Державну адміністрацію залізничного транспорту України.

Далі порівнюються статuti державних підприємств, що забезпечують потреби замовників у наданні послуг. Маємо зауважити, що, наприклад, Статутом залізниць України передбачено повернення коштів при неналежному наданні послуг: “VII. П.128 Повернення вартості невикористаних квитків провадиться у порядку, встановленому Правилами перевезень пасажирів”. У той же час, Статутом ДП “Український інститут промислової власності” повернення коштів за неналежне надання послуг не передбачене.

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України передбачають: “19.14 ... У разі повернення проїзних документів з вини залізниці пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час придбання проїзного документа, у тому числі за послуги, пов’язані з резервуванням місць...”, що відповідає ст. 906 ЦК України.

Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачає повернення сплаченого збору. Зокрема, згідно з п. 7 Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності:

“Сплачений збір підлягає поверненню:

- 1) повністю у разі: сплати збору без подання заяви у строки, встановлені пунктом 6 цього Порядку; визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає розглядові; сплати збору після закінчення встановленого законом строку; задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково;
- 2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж передбачено цим Порядком;
- 3) в інших випадках, установлених законодавством”.

Проте відповідальність за неналежне проведення експертного дослідження як головної послуги, нормою прямої дії не передбачена.

Доцільно звернутися також до норм відповідних законів. Ч. 5 ст. 22 Закону України “Про залізничний транспорт” передбачає: “Відшкодування збитків користувачам послуг залізничного транспорту загального користування у разі порушення договірних зобов’язань здійснюється в порядку, що встановлюється Статутом залізниць України і контролюється центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту”.

У ст. 35 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” перелічені способи захисту прав. Зокрема зазначається, що захист прав на винахід і корисну модель здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема спори про:

- авторство на винахід (корисну модель);
- встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- компенсацію.

Про яку компенсацію йде мова? Вочевидь, це може бути компенсація власникам патентів за протиправне використання винаходу (корисної моделі). Натомість, норма прямої дії, яка передбачала б заходи юридичної відповідальності за завдання збитків у зв’язку із неналежним наданням послуг (в нашому випадку основної функції — експертизи), у чинному Законі України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” відсутня.

Проведений аналіз дає можливість стверджувати, що порівняно з нормами, які встановлюють відповідальність за неналежне надання послуг у сфері залізничного транспорту, норми, якими у своїй роботі керуються організації Міністерства освіти і науки України у сфері промислової власності, є менш демократичними і не дають можливості

прямого захисту інтересів підприємців при неналежно виконаних формальній та кваліфікаційній експертизі. Крім того, чинне законодавство не забезпечує можливості встановити прямий контроль за якістю проведення науково-технічних експертиз.

Маємо зауважити, що інші закони про охорону прав на об'єкти промислової власності також не містять норм про відповідальність за неналежне надання послуг, зокрема щодо науково-технічної експертизи. Останнім часом триває інтенсивне обговорення проектів нових редакцій згаданих законів. Враховуючи викладене, у проекти законів слід було б ввести відповідні норми. Тим більше, що це повністю відповідало б вимогам п. 3 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, яким передбачено: “Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2003 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України ... перелік законодавчих актів, до яких слід внести зміни, у зв'язку з набранням чинності цим Кодексом“. Натомість і досі відповідні зміни до законів про охорону прав на об'єкти промислової власності внесені не були.

7. Застосування ліцензійних договорів на використання об'єктів промислової власності: питання теорії та практики

Договори у сфері інтелектуальної власності, зокрема промислової власності, є невід'ємною складовою ринкових відносин. Перш за все — це договори про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійні договори. Ліцензійні договори забезпечують найшвидше доведення товарів, що виробляються з використанням відповідних об'єктів інтелектуальної власності, від виробника до споживача. Це забезпечується зокрема можливістю видачі ліцензій декільком особам одночасно (дистрибуторам та ін.) шляхом видачі декількох невиключних ліцензій.

Ліцензійний договір досить часто застосовується у господарських правовідносинах як між вітчизняними суб'єктами господарювання, так і між вітчизняними та іноземним підприємцями. Крім того, такі договори укладаються і між

нерезидентами. Це відбувається, наприклад, у випадку видачі ліцензії на торговельну марку, володільцем свідоцтва (або міжнародної реєстрації) на яку є іноземна компанія, ліцензіату-нерезиденту.

Аналіз статистики реєстрації ліцензійних договорів свідчить, що об'єктами ліцензійних договорів переважно є торговельні марки. Що стосується інших об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей та промислових зразків), то кількість ліцензійних договорів на такі об'єкти значно поступається ліцензійним договорам на торговельні марки. Разом із тим, варто зазначити, що саме ці об'єкти, особливо винаходи, на етапі введення їх до господарського обігу, забезпечують українських споживачів новітніми якісними технологіями.

Ліцензійний договір є достатньо новим цивільно-правовим договором порівняно, зокрема з найближчим до нього (за характером правовідносин) договором майнового найму (оренди), який досить детально регламентувався Цивільним кодексом Української РСР від 18.07.1963 р. У той же час, зазначеним Кодексом регламентувались лише відносини стосовно авторського ліцензійного договору.

У законодавчих актах, що приймалися до набуття чинності нового Цивільного кодексу України¹ (далі — ЦК України, ЦК; чинний із 01.01.2004 р.), термін “*ліцензійний договір*” у відношенні до об'єктів промислової власності хоча і застосовувався, однак визначення йому не надавалось. Спеціальні закони у сфері промислової власності, зокрема Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”² (ст. 16), Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”³ (ст. 28), Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”⁴ (ст. 20) передбачають

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

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, № 7, ст. 36 (зі змінами).

³ Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону № 1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 37, ст.307 (зі змінами).

⁴ 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).

можливість власника патенту (свідоцтва) дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання об'єкта промислової власності на підставі ліцензійного договору. При цьому лише Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” надано визначення ліцензії як дозволу власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

Таке нечітке визначення ліцензії і лише стосовно використання винаходів компенсувалось чіткими вимогами до ліцензійних договорів, що подаються на державну реєстрацію, визначеними на рівні Міністерства освіти і науки України. Зокрема, доцільно назвати такі підзаконні акти:

1) Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.07.2001 № 521 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за №644/5835 (зі змінами).

2) Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 №574 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за №716/5907 (зі змінами).

3) Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 576 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за №718/5909 (зі змінами).

Лише із прийняттям нового Цивільного кодексу України було надано законодавче визначення терміна “ліцензійний договір” та зазначено його місце у системі цивільно-правових договорів. Так, статтею 1107 ЦК України встановлено, що ліцензійний договір є одним з видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власнос-

ті. Згідно ч. 1 ст. 1109 ЦК України *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 цього Кодексу та іншого закону.*

Ще одним різновидом договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1107 ЦК України). Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. У переважній більшості випадків ліцензія на використання об'єкта промислової власності є складовою частиною ліцензійного договору¹.

Обов'язкові та факультативні умови ліцензійних договорів. Зупинимось на змісті ліцензійного договору. Згідно з ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Оскільки договір є підставою виникнення цивільно-правового зобов'язання, то зміст цього зобов'язання розкривається через права та обов'язки його учасників, визначені умовами договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Отже, істотними умовами вважаються насамперед умови про предмет договору і ті, які названі такими за законом. Коло таких умов можна визначити, проаналізувавши норми ЦК України і тих спеціальних нормативних актів, що регулюють даний вид договірних відносин².

¹ За винятком "відкритої" ліцензії на винахід (корисну модель, промисловий зразок).

² Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 175.

Так, ч. 3 ст. 1109 ЦК України передбачено, що 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.

Разом з цим не всі з перерахованих вище умов повинні бути передбачені у ліцензійному договорі, враховуючи такі положення статей 1109 та 1110 ЦК України:

- вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором;
- у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України;
- 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.

Враховуючи зазначені диспозитивні норми ЦК України, ліцензійний договір може не визначати вид ліцензії, територію та строк. Слід зауважити, що ми не підтримуємо такий м'який підхід законодавця. На нашу думку, ліцензійний договір все ж повинен містити зазначені вище умови.

Крім ЦК України, істотні умови ліцензійних договорів на рівні закону встановлюються також і п. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яким передбачено, що ліцензійний договір (на знак для товарів та послуг) повинен 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, й що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Крім того, у відповідних інструкціях про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передання права власності на об'єкт промислової власності та видачу ліцензії на використання такого об'єкта, затверджених зазначеними наказами Міністерства освіти і науки України, встановлено, що у таких ліцензійних договорах повинні бути передбачені:

- сторони ліцензійного договору;
- предмет ліцензійного договору;
- номер патенту (свідоцтва, міжнародної реєстрації знака);
- назва винаходу (корисної моделі, промислового зразка);
- 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.

Про зобов'язання визначати вид ліцензійного договору, строк та територію зазначалось вище. Що стосується вимог інструкцій передбачати у ліцензійних договорах номер патенту (свідоцтва, міжнародної реєстрації знака), назви винаходу (корисної моделі, промислового зразка) або перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається право на використання знака (міжнародного знака), то слід зазначити, що такі вимоги є цілком виправданими, оскільки їх виконання забезпечує ідентифікацію об'єкта ліцензії та визначення обсягу такої ліцензії у випадку видачі ліцензії на частину товарів і (або) послуг щодо торговельних марок.

Орієнтовна структура ліцензійного договору на використання об'єктів промислової власності.

ЦК України передбачає можливість уповноваженим відомствам або творчим спілкам затверджувати типові ліцензійні договори. Слід констатувати, що на сьогодні такі типові договори не затверджені. Разом з тим варто зазначити, що їх відсутність не ускладнює практику укладання таких договорів, оскільки вітчизняними та іноземними спеціалістами у цій сфері, у тому числі патентними повіреними, вироблені

рекомендації щодо укладання таких договорів. Аналіз практики укладання та реєстрації ліцензійних договорів, а також спеціальної літератури у цій сфері дає можливість запропонувати таку орієнтовну структуру ліцензійного договору на використання об'єкта промислової власності:

№	Складові договору	№	Складові договору
1	Назва договору.	11	Інформація і звітність.
2	Дата та місце укладання.	12	Гарантії і відповідальність.
3	Преамбула.	13	Реклама.
4	Визначення термінів, що використовуються у тексті договору.	14	Конфіденційна інформація і документація.
5	Предмет договору.	15	Захист прав, що передаються.
6	Права і обов'язки Сторін.	16	Вирішення спорів.
7	Технічні удосконалення і права на нові об'єкти.	17	Форс-мажорні обставини. Термін дії та умови розірвання договору.
8	Технічна допомога, підтримка, консультування.	18	Прикінцеві положення.
9	Технічна документація.	19	Інші умови.
10	Платежі.	20	Реквізити сторін.

Звичайно, деякі з перерахованих розділів (пунктів, статей) характерні і для інших цивільно-правових договорів. Обов'язкові умови ліцензійних договорів були перераховані вище. До факультативних умов ліцензійних договорів можна віднести, зокрема преамбулу, визначення термінів, що використовуються у тексті договору; положення щодо технічних удосконалень і прав на нові об'єкти технічної допомоги, підтримки, консультування; технічної документації; реклами. У випадку обрання ліцензійного платежу у вигляді роялті або комбінованого платежу ліцензійний договір має містити положення щодо інформації та звітності.

ЦК України передбачає ще деякі вимоги до ліцензійних договорів:

- ліцензійний договір укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 1107 ЦК);
- предметом ліцензійного договору не можуть бути права

на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними (ч. 5 ст. 1109 ЦК);

- права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ч. 6 ст. 1109 ЦК);
- умови ліцензійного договору, які суперечать положенням ЦК, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109 ЦК).

Крім того, статтею 1110 ЦК України встановлено, що 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.

Види ліцензійних договорів. Визначивши істотні та факультативні умови ліцензійних договорів, доцільно зупинись на положеннях законодавства України у сфері промислової власності, що визначають види ліцензійних договорів (ліцензій).

Так, відповідно до ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, 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.

Серед зазначених видів ліцензій (ліцензійних договорів) найбільш поширеною є невиключна ліцензія. Що стосується одиначної ліцензії, то вона була запроваджена новим ЦК України, отже практика укладання такої ліцензії наразі лише формується.

Поряд із зазначеними видами ліцензійних договорів слід виділити також:

- субліцензію;
- “відкрити”¹ ліцензію;
- “примусову”² ліцензії.

На першому різновиді ліцензії зупинимось детальніше. ЦК України встановлено, що у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У такому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Тож одним із важливих аспектів, який обговорюється сторонами ліцензійного договору на етапі погодження його умов, є вирішення питання, чи буде надано ліцензіату повноваження щодо видачі субліцензій третім особам. Повноваження, що надаються субліцензіату за субліцензією, не можуть перевищувати обсяг прав, наданих ліцензіаром ліцензіату основною ліцензією. Якщо основна ліцензія буде визнана недійсною або строк її дії закінчився, то субліцензія також втрачає свою чинність.

У цьому контексті доречно провести порівняльно-право-

¹ Див.: 1) Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 №520 “Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за №643/5834 (із змінами); 2) Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 №575 “Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за №717/5908 (із змінами).

² Див.: Постанову Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №8 “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми”.

вий аналіз і зазначити, що, зокрема у Російській Федерації повноваженням ліцензіата щодо видачі субліцензійного договору приділено більше уваги. Так, згідно ст. 1238 Цивільного кодексу РФ за умови письмової згоди ліцензіата ліцензіат може за договором надати право використання результату інтелектуальної діяльності або засобу індивідуалізації іншій особі (субліцензійний договір). За субліцензійним договором субліцензіата можуть бути надані права використання результату інтелектуальної діяльності або засобу індивідуалізації лише у межах тих прав та способів використання, які передбачені ліцензійним договором для ліцензіата. Субліцензійний договір, укладений на строк, що перевищує строк дії ліцензійного договору, вважається укладеним на строк дії ліцензійного договору. Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше. До субліцензійного договору застосовуються правила Цивільного кодексу РФ щодо ліцензійних договорів.

Ліцензійні платежі. Як правило, найбільш дискусійним при обговоренні сторонами проекту ліцензійного договору є визначення його ціни та виду платежу.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України ліцензійний договір має містити, зокрема розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Аналіз цієї норми ЦК та практики її застосування свідчить, що у переважній більшості випадків ліцензійний договір є оплатним договором, у іншому разі, його безоплатний характер повинен бути безпосередньо закріплений у ліцензійному договорі¹.

При визначенні ціни ліцензії необхідно враховувати велику кількість факторів, зокрема:

- вид ліцензії (виключна, одинична або невиключна);
- строк дії охоронного документа;
- економічні і технічні переваги, які одержує ліцензіат;
- наявність або відсутність опціонного договору.

Але завжди остаточно прийнятою буде та ціна, на яку погодились сторони: яку ліцензіат готовий заплатити, а

¹ Так, ч. 5 ст. 1235 Цивільного кодексу РФ передбачено, що за ліцензійним договором ліцензіат зобов'язується виплатити ліцензіару обумовлену договором винагороду, якщо договором не передбачено інше.

ліцензіар — одержати.

Крім того, необхідно передбачити, хто буде нести транспортні витрати, оплату відряджень спеціалістів ліцензіара до ліцензіата і навпаки, витрати, пов'язані з проживанням і утриманням персоналу тощо¹.

Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності не надає визначення ліцензійним платежам. Закон України “Про авторське право і суміжні права” (ч. 5 ст. 15) встановлює лише види винагороди за використання твору (ліцензійних платежів): одноразовий (паушальний) платіж, відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті) та комбіновані платежі. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” надає визначення терміна роялті, що не узгоджується з положеннями законодавства України у сфері інтелектуальної власності та поширюється не на всі об'єкти інтелектуальної власності, зокрема не поширюється на об'єкти суміжних прав.

Згідно із п. 1.30 ст. 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” *роялті* — платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об'єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інфор-

¹ Див., зокрема: Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / Конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність” 7(8). 000002 / В.С. Дмитришин. — К.: “Ін-т. інтел. власн. і права, 2005. — С. 221.

мацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.

При укладанні ліцензійного договору доцільно звернутись до визначень ліцензійних платежів, наданих у Національному стандарті № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. №1185.

Відповідно до пункту 3 зазначеного Національного стандарту *ліцензійний платіж* — плата за надання прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору. До ліцензійних платежів належать паушальний платіж, роялті та комбінований платіж.

Паушальний платіж:

- одноразовий платіж;
- становить фіксовану суму;
- не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Роялті:

- ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично;
- залежить від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Комбінований платіж — ліцензійний платіж, що включає роялті та паушальний платіж.

Обмежувальні умови, які не допускається передбачати у ліцензійних договорах. Ми розглянули умови, які необхідно та/або доцільно передбачати у ліцензійних договорах. Разом з цим положення цивільного законодавства України, законодавства з питань захисту економічної конкуренції та практика укладання ліцензійних договорів обумовлюють, які обмежувальні умови не допускається передбачати у ліцензійних договорах.

Так, ліцензійним договором не може бути передбачено, зокрема такі положення: *“Ліцензіат зобов'язаний впродовж терміну дії даного Договору виготовляти продукцію*

за ліцензією в об'ємах поданих Ліцензіаром заявок на виготовлення. Ліцензіар має виключне право на придбання всього об'єму виготовленої Ліцензіатом продукції за ліцензією”.

Проаналізуємо дане положення. Перш за все, сам зміст ліцензійного договору обумовлює отримання ліцензіатом прав на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема винаходу, з метою виготовлення або удосконалення певної продукції та отримання прибутку від реалізації такої продукції. При цьому ліцензіат, як і інший учасник цивільних правовідносин, повинен бути вільним у виборі особи (осіб), якій (яким) він має намір продавати відповідну продукцію (ст. 627 ЦК України щодо свободи договору), виготовлену з використанням відповідного винаходу. Натомість положення ліцензійного договору, що аналізуються, обмежують це право ліцензіата.

Що стосується узгодження вищенаведених положень ліцензійного договору із законодавством України про захист економічної конкуренції, то відповідно до ст. 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”¹ економічна конкуренція (конкуренція) — змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Відповідно до ч. 2. ст. 4 та ст. 6 цього Закону суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема визнаються узгоджені дії, які стосуються:

- *обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-тех-*

¹ Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р. № 2210-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №12, ст.64 (зі змінами).

нологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

- розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, *обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками*;
- усунення з ринку або *обмеження доступу на ринок* (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, *покупців, продавців*;
- застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невігідне становище в конкуренції;
- укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;
- суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Ст. 9 Закону України “Про захист економічної конкуренції” встановлено, що положення статті 6 цього Закону не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.

Вважається, що не виходять за межі прав, зазначених у частині першій цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.

У той же час вищенаведене положення ліцензійного договору, фактично зводить до того, що ліцензіар встановлює конкретні обсяги виробництва продукції за ліцензією, а не мінімальний обсяг виробництва ліцензійної продукції.

Доцільно зазначити, що такий підхід стосовно визначення умов, які не допускається передбачати у ліцензійних договорах, застосовується у практиці укладання ліцензійних договорів, він існує як на рівні доктрини, так і закріплений іншими законодавчими актами, зокрема Законом України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”¹.

Зокрема, відповідно до ст. 18 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” не допускається укладання договорів про трансфер технологій, які передбачають:

- здійснення виплат, що значно перевищують ціну технології та її складових;
- встановлення зобов’язань щодо придбання в особи, яка передає технологію та/або її складові, сировини, напівфабрикатів, обладнання та його комплектуючих, що не застосовуються під час виробництва відповідної продукції;
- встановлення зобов’язань щодо переважного продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використання визначеного нею персоналу;
- право особи, яка передає технологію, визначати ціну продажу або реекспорту продукції, виготовленої із застосуванням цієї технології;
- встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукції;
- встановлення обмежень, які суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на технології та їх складові;
- заборону використання аналогічних або досконаліших технологій та їх складових;
- заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технології;
- встановлення зобов’язань щодо використання запатентованого об’єкта права інтелектуальної власності, який не використовується у процесі застосування технологій.

¹ Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. №143-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст.434.

Наостанок слід зазначити, що у даному дослідженні були проаналізовані основні моменти, що обумовлюють особливості ліцензійних договорів. Сподіваємося, що висновки, які були надані у цьому дослідженні, стануть у нагоді на етапі укладання ліцензійних договорів на використання об'єктів промислової власності.

8. Відображення питань інтелектуальної власності у договорах на використання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт: проблеми теорії та практики

Згідно з чинним законодавством договори на виконання науково-дослідних робіт (далі — НДР) та дослідно-конструкторських та технологічних робіт (далі — ДКТР) не віднесені до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, проте відносини, яких вони стосуються, дуже тісно пов'язані з відносинами щодо набуття, здійснення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Зважаючи на це, ті неврегульовані питання, які досі мають місце у законодавстві, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, є характерними і для правовідносин, що виникають у зв'язку з виконанням НДР та ДКТР, зокрема щодо суб'єктів права інтелектуальної власності. Крім того, враховуючи безпосередній зв'язок результатів НДР та ДКТР із об'єктами інтелектуальної власності, певних уточнень та доповнень потребують також положення законодавства, які визначають істотні умови договорів на виконання НДР та ДКТР.

Відповідно, виникає необхідність проведення аналізу чинного законодавства, яке регулює відносини, пов'язані із укладанням договорів на виконання НДР та ДКТР, на предмет виявлення його недоліків з точки зору забезпечення прав інтелектуальної власності на об'єкти, що створюються у ході виконання таких договорів.

Основним нормативно-правовим актом, який визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення пот-

реб суспільства та держави у технологічному розвитку, є Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”¹ (далі — Закон).

Крім Закону, зазначена сфера правовідносин регулюється, зокрема такими нормативно-правовими, як Цивільний кодекс України² (далі — ЦК України), Господарський кодекс України³ (далі — ГК України), Закони України “Про наукову і науково-технічну експертизу”⁴, “Про науково-технічну інформацію”⁵, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 17 жовтня 2008 р. № 921 (зі змінами), “Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету” від 25 серпня 2004 р. № 1084 (зі змінами), а також рядом інших підзаконних нормативно-правових актів та державних стандартів.

Місце, роль і основні завдання НДР визначено розділом 5 ДСТУ 3973-2000⁶. Так, відповідно до цього Стандарту НДР є складовою частиною єдиного інноваційного процесу “наука — техніка — виробництво” і його початковою стадією.

До НДР належать фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження.

Основними завданнями, що визначають зміст і характер НДР, є створення наукових і науково-технічних обґрунтувань на базі ефективних досліджень для прийняття рішення стосовно:

¹ Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в редакції Закону N 284-XIV від 1 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 2-3, ст.20 (зі змінами).

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

³ 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).

⁴ Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 9, ст.56 (зі змінами).

⁵ Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25 червня 1993 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 33, ст.345 (зі змінами).

⁶ Державний стандарт України ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення; Державний стандарт України ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення.

- 1) використання наукових та науково-експериментальних досягнень під час створення нової продукції чи модернізації існуючої;
- 2) виконання наступних дослідно-конструкторських (дослідно-технологічних) робіт;
- 3) розроблення стандартів, проектів настановчих, нормативних, прогнозно-аналітичних документів;
- 4) доцільності виконання подальших досліджень і розробок чи їх припинення як таких, що не мають перспективи.

НДР виконують згідно з договором (контрактом) між замовником та виконавцем, за ініціативою виконавця або за умовами конкурсу відповідно до положення про нього. За відсутності замовника НДР є ініціативними.

Основним видом договору, що укладається між учасниками наукової та науково-технічної діяльності, є договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (договір НДДКТР), вимоги до якого визначені главою 62 ЦК України.

Так, відповідно до статті 892 ЦК України, за договором НДДКТР підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Договори на виконання НДР або договори на виконання ДКТР є самостійними видами договорів, які у сукупності складають єдиний договірний тип з опосередкування відносин у сфері створення та передання наукових досліджень.

Крім ЦК України, зазначені договірні відносини регулюються також ст. 331 ГК України. Зазначена стаття ГК України стосується договору на створення і передання науково-технічної продукції. Незважаючи на різні назви цих договорів, аналіз змісту цієї статті свідчить, що нею також регулюються суспільні відносини, пов'язані з виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Зокрема, згідно зі ст. 331 ГК України за договором на створення і передання науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати обумовлені завданням другої сторони (замовника) НДР та ДКР, а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (про-

дукцію) і оплатити їх.

Сторонами договорів НДДКР виступають виконавець та замовник. При цьому необхідно відзначити, що у ст. 892 ЦК України сторона, яка за завданням замовника здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує підготовку конструкторської документації чи створює зразок нового виробу або технології, зазначена як підрядник. В інших статтях глави 62 ЦК України зазначена сторона ідентифікується як виконавець.

За загальним правилом, замовником можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності, фізичні особи з необхідним обсягом дієздатності, держава, АР Крим, територіальні громади.

Разом з тим, замовником НДДКР, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, має бути особа, яка є розпорядником державних коштів.

При цьому згідно з п. 6 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету” від 25 серпня 2004 р. № 1084 (зі змінами) виконавцями замовлення на виконання НДР та ДКТР, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, можуть бути науково-дослідні, науково-технічні, проектні та конструкторські установи й організації будь-якої форми власності. Отже, з цього пункту фактично випливає, що виконавцями за такими видами робіт можуть бути лише юридичні особи.

Чинне законодавство не містить особливих вимог до форми договорів на виконання НДР та ДКТР. У зв'язку з цим до форми таких договорів застосовуються загальні положення ЦК України щодо форми правочинів (статті 205-210). Виконання зазначених договорів має тривалий характер, досить часто його сторонами чи однією з них є юридичні особи, тому договори на здійснення НДР та ДКТР за змістом ст. 208 слід укладати у письмовій формі. За домовленістю сторін чи за вимогою однієї з них письмовий договір може бути також нотаріально засвідчений.

Державна реєстрація договорів на виконання НДР або ДКТР не вимагається.

Результатами НДР та/або ДКТР можуть бути нові технічні рішення у відповідній сфері науки і техніки, винаходи та інші результати інтелектуальної діяльності, які характеризуються достатньо високим рівнем творчості. Вони можуть бути як очікуваними, так і прямо протилежними тим, на які розраховував замовник. Результатами НДР можуть бути, наприклад стандарти, проекти постановчих, нормативних, прогнозно-аналітичних документів тощо.

ДКР є сукупність робіт над створенням конструкторської та технологічної документації, виготовленням та випробуванням дослідного або головного зразка продукції. ДТР є сукупність робіт над створенням нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів. Результатами ДКТР можуть бути науково-прикладні результати, одержані у процесі розробки чи удосконалення конструкторських або технологічних рішень. Зокрема зразок нового виробу, конструкторська документація, нова технологія, їх зміна чи поліпшення тощо. Тобто рівень творчості, виражений у результаті ДКР, може бути нижчим, ніж у договорі про здійснення наукових досліджень.

Проте у будь-якому випадку результатом договорів НДКТР є певна інформація, закріплена на матеріальному носіїві або певний пристрій, речовина тощо.

Разом з тим положення щодо використання результатів НДР та ДКТР безпосередньо стосується майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, які можуть містити у собі такі результати. Іноді результати НДДКТР та об'єкти інтелектуальної власності не можна відокремити одне від одного, наприклад це стосується таких результатів НДР, як проект нормативно-правового акта, оскільки до офіційного затвердження він є об'єктом авторського права.

Права на об'єкти інтелектуальної власності набуваються (виникають) різними шляхами. Наприклад, правова охорона об'єктів авторського права виникає внаслідок факту створення таких об'єктів і не пов'язана з державною реєстрацією таких прав. Їх реєстрація може здійснюватись за бажанням суб'єкта авторського права. Тобто це є правом відповідного суб'єкта, а не його обов'язком.

Права інтелектуальної власності на такі об'єкти, як

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та деякі інші об'єкти набуваються тільки у зв'язку з їх державною реєстрацією. Таким чином, до тих пір поки на відповідний об'єкт не буде видано охоронний документ (патент або свідоцтво), їх взагалі не можна розглядати як винаходи, корисні моделі тощо. До моменту реєстрації вони будуть лише певними продуктами, процесами, результатами художнього конструювання та іншими науковими розробками, конструкторськими чи технологічними рішеннями.

З огляду на це, завдання на створення, наприклад конкретного винаходу, корисної моделі як таких не може бути предметом договорів НДДКТР. Наукові результати, що можуть бути отримані по закінченню НДР та ДКТР, можуть стати винаходами, корисними моделями тощо.

Водночас передбачити створення конкретного об'єкта на дату підписання таких договорів, а також усі суттєві ознаки, що будуть притаманні таким об'єктам, практично неможливо. При цьому результатом НДДКТР все ж таки можуть бути об'єкти інтелектуальної власності, права на які набуваються у зв'язку з їх державною реєстрацією (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо). Але для цього договори на виконання НДДКТР мають містити такі етапи виконання робіт, як виявлення в одержаних результатах НДДКТР охороноздатних рішень та здійснення заходів щодо одержання на ці об'єкти охоронних документів.

Що стосується об'єктів авторського права, то тут ситуація дещо інша.

Як вже зазначалось, результати НДР та ДКТР є творчою працею осіб, котрі над ними працювали. Таким чином, вони можуть розглядатись як наукові твори, незалежно від змісту інформації, що в них міститься, і яка може включати охороноздатні рішення у сфері промислової власності. Також, як вже зазначалось вище, результатами НДР можуть бути виключно об'єкти авторського права, такі, наприклад, як проекти законів або інших нормативних актів, результати наукових досліджень певної сфери суспільних відносин у вигляді літературних творів тощо.

Характерною особливістю авторського права є те, що ним охороняється лише форма вираження творів, але не охоро-

няються будь-які ідеї, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Отже, зважаючи на те, що результати НДР та ДКТР дуже тісно переплітаються з об'єктами інтелектуальної власності, з метою додержання вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності, у договорах на виконання НДР або ДКТР слід передбачати положення щодо врегулювання цих питань, а щодо договорів НДДКТР, на підставі яких виконуються НДР або ДКТР.

Розглянемо вимоги чинного законодавства до істотних умов договорів НДР або ДКТР.

Відповідно до статті 638 ЦК України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначаються законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

При цьому слід також враховувати положення частини третьої ст. 180 ГК України, яка передбачає, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язуються у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

ЦК України не містить поіменованих істотних умов договорів НДДКТР, тому відповідно до ЦК України істотними умовами цього договору слід вважати предмет договору, ціну та строк дії договору.

На перший погляд, словосполучення “умови про предмет договору” не повинно викликати особливих запитань, адже в договірній теорії та практиці ще з радянських часів панувала позиція, відповідно до якої під терміном “предмет договору” слід розуміти взаємні права та обов'язки його сторін чи принаймні основні з них, які надають можливість визначити вид конкретного договору.

Як вже було зазначено вище, під предметом договорів НДДКТР розуміються наукові результати, одержані у процесі проведення фундаментальних чи прикладних наукових досліджень або науково-прикладні результати, одержані у процесі розробки чи удосконалення конструкторських або технологічних рішень.

Разом з тим доцільним все ж таки видається під предметом договору в розумінні ст. 638 ЦК України не вважати

тільки сам результат НДДКТР, але і принаймні деякі права і/або обов'язки сторін договору НДДКТР. До таких обов'язків, зокрема слід відносити обов'язок замовника НДДКТР видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт. Цей обов'язок безпосередньо впливає з поняття договору НДДКТР, визначеного статтею 892 ЦК України. Крім того, обов'язком замовника також слід вважати прийняття та оплату виконаних робіт. Це також прямо впливає із характеру договору НДДКТР, а саме — відплатності цього виду договору.

Крім цього, до істотних умов договорів на виконання НДР та ДКТР належить також умова про конфіденційність.

На відміну від загальних положень ЦК України, які стосуються усіх договорів на виконання НДР та ДКТР, стосовно договорів виконання НДР або НДКР, на підставі яких виконуються НДР або НДКР, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, законодавством України встановлено додаткові істотні умови цієї категорії договорів.

Так, відповідно до ч. 3 статті 42 Закону обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення:

- 1) суб'єктів права інтелектуальної власності;
- 2) зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності;
- 3) сторони, яка буде сплачувати винагороду суб'єктам права інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

Отже, як бачимо, в даному випадку законодавець чітко розуміє взаємопов'язаність результатів НДР та ДКТР із об'єктами інтелектуальної власності, а іноді й їх нероздільність.

Проте, ЦК України обов'язок передбачати у договорах на виконання НДР та ДКТР положення щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності не лише не віднесено до істотних умов цих договорів, а й взагалі майже не згадується у відповідній главі зазначеного Кодексу.

Єдиною нормою, яка безпосередньо стосується сфери інтелектуальної власності у главі 62 ЦК України, є стаття 897, згідно якої до обов'язків виконавця віднесено необхідність “додержуватись вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності“. В усіх же інших випадках, мова йде виключно про результати НДР та/або ДКТР й порядок їх використання.

На нашу думку, відсутність у ЦКУ серед істотних умов договорів на виконання НДР та ДКТР положень про обов'язкове вирішення питань, які стосуються набуття, здійснення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створюються в результаті виконання робіт, є суттєвим недоліком, що на практиці призводить до цілої низки проблемних питань, пов'язаних із використанням створених об'єктів, а також обліком нематеріальних активів.

Крім цього, одним з найбільш проблемних питань залишається питання визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, тобто кола осіб, які можуть набувати таких прав. Воно є наріжним каменем законодавства у сфері інтелектуальної власності взагалі, але особливо гостро постає в контексті розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені в результаті виконання НДР або ДКТР за рахунок коштів державного бюджету.

На сьогоднішній день, серед фахівців у сфері інтелектуальної власності превалує думка, що згідно чинного законодавства України держава не може бути суб'єктом права інтелектуальної власності. І для цього є ряд підстав. Наведемо основні, на нашу думку, аргументи такого твердження.

Відповідно до статті 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності є творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Згідно із статтею 2 ЦК України під особами маються на увазі фізичні та юридичні особи.

Відповідно до зазначених вище положень ЦК України держава як така не є суб'єктом права інтелектуальної власності.

Міністерство або інший орган державної влади не

можуть бути суб'єктами права інтелектуальної власності, зважаючи на те, що:

- органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України);
- держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпосередня участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України (ст. 8 ГК України);
- держава обмежена цілями, заради яких існує (цільова правосуб'єктність). Держава бере участь у господарському обороті не у своїх інтересах, а з метою найбільш ефективного відправлення влади, що визначає сутність правоздатності держави, тобто остання, вступаючи у господарський оборот, повинна додержуватись свого призначення. Особиста участь держави у внутрішньому господарському обороті здійснюється шляхом вступу в цей оборот органів державної влади, що діють при цьому не як відособлені юридичні особи, а як особливі представники держави. Цілком можливо, що держава буде представлена органом, який є водночас юридичною особою. Однак остання якість не має значення для даних відносин, оскільки такий орган представляє державу в цілому і зобов'язує саме її. Головне, що зазначений орган діє від імені держави у межах компетенції, встановленими актами, які визначають статус цих органів;
- у Конституції України, законах та положеннях, що визначають повноваження відповідного державного органу, зокрема у Законі України "Про Кабінет Міністрів України" не передбачено, що такий орган (органи) можуть бути суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності. Закон України "Про управління об'єктами дер-

жавної власності” також не дає відповіді на порушене питання, оскільки дія цього Закону не поширюється на здійснення прав інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 3 цього Закону).

З наведеного вище випливає, що держава відповідно до чинного законодавства України не може бути суб’єктом права інтелектуальної власності.

Проте в літературі існує протилежна позиція, згідно з якою деякі фахівці вважають, що органи державної влади все ж таки можуть бути суб’єктами права інтелектуальної власності¹. Така позиція, в першу чергу, обумовлена положеннями статей 2, 167, 170 та 177 ЦК України, згідно з якими держава є учасником цивільних відносин, діє в особі своїх органів, а об’єкти права інтелектуальної власності є об’єктами цивільних прав.

На нашу думку, все ж таки правильнішим з точки зору законодавства є перший підхід, що викладений вище.

Але у будь-якому випадку, така правова невизначеність призводить до безлічі проблемних питань. Крім того, на необхідність однозначного вирішення зазначеного питання неодноразово зверталась увага і Кабінету Міністрів України, і Фонду державного майна України, і Ради національної безпеки і оборони України тощо.

Особливої гостроти це питання набуває під час розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені за державні кошти.

Слід зазначити, що в деяких країнах, наприклад у Росії, можливість набуття прав інтелектуальної власності державою та її органами прямо передбачена відповідним законодавством. Проте така можливість передбачена далеко не в усіх країнах. У деяких з них воно досі є дискусійним.

¹ Крижна В.М. Права та обов’язки сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / В.М. Крижна // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Питання інтелектуальної власності. — К.: НДІВ, 2006, Випуск 4. — 294-304; Осипова Ю.В. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: окремі питання укладання та виконання / Ю.В. Осипова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Питання інтелектуальної власності. — К.: НДІВ, 2007, Випуск 5. — С. 192-205.

Для врегулювання порушеного питання в Україні насамперед необхідно законодавчо визначити повноваження органів державної влади щодо реалізації прав на об'єкти прав інтелектуальної власності, які були створені за державні кошти, а також внести відповідні уточнення у чинне законодавство України, яке стосується участі держави та її органів у цивільних та господарських правовідносинах.

Таким чином, проведений аналіз дозволяє говорити про те, що стосовно відображення у договорах на виконання НДР та ДКТР питань, пов'язаних із врегулюванням відносин щодо об'єктів інтелектуальної власності, наразі необхідно врегулювати дві основні проблеми.

По-перше, у главі 62 ЦК України серед істотних умов договорів на виконання НДР та ДКТР необхідно передбачити обов'язкові умови про набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності, як це передбачено Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" стосовно договорів на виконання НДР та ДКТР, що створюються за рахунок коштів державного бюджету.

По-друге, на законодавчому рівні необхідно чітко врегулювати питання, які стосуються можливості чи неможливості набуття прав інтелектуальної власності органами державної влади, визначивши при цьому повноваження органів державної влади щодо реалізації прав на об'єкти прав інтелектуальної власності, які були створені за державні кошти, а також шляхом внесення відповідних уточнень до законодавства України, що регулює відносини, пов'язані з участю держави та її органів у цивільних та господарських правовідносинах.

9. Права інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності як об'єкти спадкування

Можливість переходу прав на об'єкти промислової власності в спадщину існує досить давно. Ще у дореволюційній Росії Положенням про привілеї від 20 травня 1896 р. передбачалося, що патент на винахід міг переходити в спадщину. Причому винахіднику ще до видачі патенту дозволялося відчужувати права на його отримання. Це могло здійснюватися як тільки було видано охоронне свідоцтво, яке

свідчило про факт подання заявки на винахід і виконання заявником встановлених формальностей¹.

Але загалом, і в дореволюційній Росії, і в колишньому СРСР, і зараз в незалежній Україні правому регулюванню відносин спадкування прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок законодавцем приділялося і приділяється замало уваги.

У Цивільному кодексі України² (далі — ЦК України), як у книзі 4 “Право інтелектуальної власності”, так і у книзі 6 “Спадкове право” про особливості спадкування цих прав нічого не згадується. У таких спеціальних нормативних актах, як Закони України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”³, “Про охорону прав на промислові зразки”⁴ зазначається лише те, що право на одержання патенту переходить до правонаступника винахідника чи автора промислового зразка (у тому числі й до його спадкоємця).

Тобто законодавець поширює загальний порядок спадкування і на права промислової власності, не враховуючи при цьому їхні особливості, такі як нематеріальний характер, дію протягом обмеженого періоду в часі, їх цілісність та можливість здійснення спадкоємцями лише за взаємною згодою. Крім того, існування ще до видачі патенту права на подання заявки та права на його одержання як об’єктів спадкування вимагає законодавчої регламентації з приводу оформлення права на спадщину, врахування строків конвенційного та виставкового пріоритетів, пільги по новизні, які іноді закінчуються раніше, ніж строк для видачі свідоцтва про право на спадщину. Відсутність такої регламентації спричиняє те, що фактично регулювання цих відносин здійснюється не лише на базі норм ЦК України про спадкування, а й із врахуванням неписаних норм, які сформувалися на практиці.

¹ Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право / Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц. — М.: Юрид. лит. — 1960. — С. 35.

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

³ Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону № 1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 37, ст.307 (зі змінами).

⁴ 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).

Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок) є особливим об'єктом спадкування, а тому регулювання цих відносин потребує ґрунтовного вивчення та законодавчого закріплення. Відсутність належної регламентації призводить та буде призводити до виникнення колізій на практиці та неоднозначного правозастосування.

Теоретичним підґрунтям для дослідження даної проблеми можуть бути праці з питань права інтелектуальної власності та спадкового права таких вчених-юристів: Б. Антімонова, Є. Флейшица, С. Довгого, В. Жарова, В. Зайчука, О. Павлової, С. Фурси, Ю. Заїки та ін.

На дослідження виносяться питання, які саме права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть переходити у спадщину, тобто бути об'єктом спадкування за українським законодавством.

Зазвичай під спадкуванням розуміється перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Саме такий підхід висвітлено у ст. 1216 ЦК України. Об'єкти спадкування бувають майнового і немайнового характеру. До об'єктів майнового характеру належать житлові будинки, квартири, земельні ділянки, засоби виробництва, транспортні засоби, цінні папери, а також інше майно споживчого та виробничого призначення. До об'єктів немайнового характеру належать права інтелектуальної власності¹ (на винахід, корисну модель, промисловий зразок, зокрема).

Як відомо, права інтелектуальної власності поділяються на особисті немайнові та майнові.

Особисті немайнові права, зокрема право на визнання людини творцем (автором, винахідником) об'єкта права інтелектуальної власності (право авторства) та право на присвоєння свого імені створеному винаходу чи корисній моделі (право на авторське ім'я), спадкуванню не підлягають. Такий висновок можна зробити із положень ч. 4 ст. 423 ЦК України, в якій закріплено, що ці права не можуть відчужуватися (передаватися), а у ст. 1219 ЦК України

¹ Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К.: Істина, 2004. — С. 816.

встановлено, що не входять до складу спадщини права, які нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема, особисті немайнові права. Так, спадкоємці не мають права в заявці та в патенті змінити справжнє ім'я винахідника (автора промислового зразка) на своє власне, а можуть виступати лише як заявники. До того ж, вони вправі вимагати зазначення імені дійсного винахідника чи автора, оскільки у ст. 4 *ter* Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлено, що "винахідник має право бути названим як такий у патенті".

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок у спадщину переходять, оскільки відповідно до ч.1 ст. 427 ЦК України вони можуть бути передані повністю або частково іншій особі. Крім того, у ст. 1218 ЦК України встановлено, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Тому, безсумнівно, якщо на момент відкриття спадщини дія патенту, що засвідчує права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, ще не припинилася, то ці права входять до складу спадщини на загальних підставах. До того ж, це відповідає вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), в ч. 2 ст. 28 якої закріплено, що власники патенту повинні мати право передавати патент у спадщину.

Звернемо увагу на оформлення в цьому разі права на спадщину. ЦК України передбачає, що нотаріус може видати спадкоємцю свідоцтво про право на спадщину, з метою підтвердження її прийняття. Але у науковій літературі зазначають, що в свідоцтві про спадкування майна спадкодавця може бути не згадано про перехід прав на патент, і у зв'язку з цим, на практиці таке свідоцтво визнається недостатнім. Тому "спадкоємці зобов'язані одержати у нотаріуса спеціальне свідоцтво про право спадкування патенту, в якому має бути зазначено, хто та у якій частці успадковує патентні права"¹. Так, відповідно до п. 227 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,

¹ Охорона інтелектуальної власності в Україні / Довгий С.О., Жаров В.О., Зайчук В.О. та ін. — К.: Форум, 2002. — С. 165.

затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 №20/5, “спадкоємцям, які одержали свідоцтво про право на спадщину певної частини спадкового майна, у подальшому видаються наступні свідоцтва про право на спадщину інших частин спадкового майна, яке не перераховане в раніше виданому свідоцтві”¹. Але нотаріус може й не видавати окремого свідоцтва, а зазначити про перехід патента у спадщину у тому свідоцтві, яке стосується усього майна спадкодавця.

Звернувшись до законодавства Російської Федерації, а саме частини 4 Цивільного кодексу Російської Федерації, яка набрала чинності з 1 січня 2008 р., треба відмітити, що в ч. 5 ст. 1232 згаданого акта встановлено, що “підставою для державної реєстрації переходу виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації у спадщину є свідоцтво про право на спадщину”². Дійсно, саме свідоцтво як правовстановлюючий документ, виданий нотаріусом, має бути підставою для переходу майнових прав. І жоден інший документ, який побічно свідчить про перехід прав у спадщину, не може бути в цьому разі прийнятий до уваги. Тому, на наш погляд, такий досвід Росії у вирішенні цього питання має бути запозичений українським законодавцем.

Враховуючи те, що у спадщину переходять саме майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визначимо, що розуміється законодавцем під ними.

Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

- 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
- 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному вико-

¹ Офіційний вісник України. — 2004. — № 10. — Ст. 639.

² Зенин І.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / И.А. Зенин. — М.: Юрайт-Издат, 2008. — С. 27-30; Российская газета. — 2006. — 22 декабря.

ристанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

У законах, що регулюють ці правовідносини, права патентовласника висвітлюються дещо інакше. Так, згідно із ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та ст. 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” патент надає його власнику *виключне право використовувати* винахід (корисну модель), промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Тобто на відміну від ЦК України, тут право на використання є виключним.

У зазначених статтях також встановлено, що патент надає його власнику *виключне право забороняти* іншим особам використовувати винахід (корисну модель) та *право забороняти* іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цими законами порушенням прав, що надаються патентом. Тобто на відміну від ЦК України, в Законі України “Про охорону прав на промислові зразки” право забороняти використання не є виключним правом. Крім того, за ЦК України це право є складовою виключного права перешкоджати неправомірному використанню.

Також у вищезгаданих статтях законів зазначається, що власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок) будь-якій особі, яка стає його правонаступником. На наш погляд, це положення висвітлено досить вузько, оскільки право власності на зазначені об’єкти може бути передано не лише за договором, а й в порядку спадкування за заповітом (тобто одностороннім правочином) та за законом.

У цих же статтях визначено, що власник патенту має *право дати будь-якій особі дозвіл* (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі, промислового

зразка) на підставі ліцензійного договору. Водночас у ЦК України право дозволяти використання цих об'єктів є виключним.

Крім того, з патенту випливає обов'язок добросовісно користуватися виключним правом та обов'язок сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту. А оскільки при спадкуванні має місце універсальне правонаступництво, тобто права і обов'язки спадкодавця переходять до спадкоємців як єдине ціле, і спадкоємці стають новими власниками патенту (документа, який надає певні права та обов'язки), то згадані обов'язки також успадковуються.

Таким чином, здійснивши порівняльний аналіз норм ЦК України та законів, у яких визначаються майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, можна зробити висновок, що між ними існує багато розбіжностей, а тому постає питання — які саме норми необхідно використовувати для встановлення майнових прав, що успадковуються. На наш погляд, це норми саме ЦК України як нормативно-правового акта, прийнятого пізніше ніж спеціальні закони у сфері інтелектуальної власності. Але звичайно, з метою уникнення можливих колізій на практиці, зазначені розбіжності потрібно узгодити саме на законодавчому рівні.

Необхідно звернути увагу на те, що в спадщину не завжди переходять саме майнові права інтелектуальної власності, засвідчені патентом, адже іноді трапляються випадки, коли на момент відкриття спадщини спадкодавець ще не одержав патент, а тому майнові права діяти не розпочали. А отже в цьому разі у спадщину може переходити **право на одержання патенту**.

Розглянемо як саме відносини, що виникають у цій ситуації, врегульовуються законодавством.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” право на одержання патенту має *автор або його спадкоємець*, якщо інше не передбачено цим законом. Тобто тут чітко встановлено, що в спадщину можуть переходити не лише права, що випливають з патенту, а й право на його одержання. Таке положення безперечно підкріплює права спадкоємців.

Якщо ж звернутися до Закону України “Про охорону

прав на винаходи і корисні моделі”, то можна помітити, що це питання висвітлюється тут дещо інакше. Так, відповідно до ст. 8 цього закону право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим законом. Звичайно, права спадкоємців цим положенням не обмежуються, оскільки діє стаття 10 згаданого закону, в якій встановлено, що право на одержання патенту має правонаступник винахідника, а ним, як відомо, може бути і спадкоємець. Але, на наш погляд, не завадило б також зазначення того, що право на одержання патенту має безпосередньо спадкоємець винахідника, як це має місце в попередньому законі. До того ж, якщо звернутися до законодавства Російської Федерації, то можна помітити, що ще у Патентному законі в ч. 6 ст. 10 чітко визначалося, що “патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок і право на його одержання переходять у спадщину”¹.

А зараз, коли згаданий закон припинив діяти, ці питання також достатньо чітко регулюються частиною 4 Цивільного кодексу Російської Федерації. У ч. 2 ст. 1357 якого встановлено, що “право на одержання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок може перейти до іншої особи (правонаступника) або бути йому передано у випадках та на підставах, які встановлені законом, в тому числі в порядку універсального правонаступництва, або за договором, в тому числі за трудовим договором”. А щодо спадкування виключних прав, то ст. 1241 згаданого російського кодексу встановила, що “перехід виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації до іншої особи без укладення договору з правовласником допускається у випадках і на підставах, які встановлені законом, в тому числі в порядку універсального правонаступництва (спадкування, реорганізація юридичної особи) і при зверненні стягнення на майно правовласника”.

Отже, з метою запобігання можливим непорозумінням на практиці, *пропонуємо чітко встановити в законодавстві України, що спадкуванню підлягають права, які впливають з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, а також право на його одержання.*

¹ Патентный закон Российской Федерации № 3517-І от 23 сентября 1992 г.

Але постає питання, коли саме виникає право на одержання патенту: з моменту створення винаходу (корисної моделі, промислового зразка) чи з моменту подання заявки на нього? Законодавством визначено, що особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає заявку. А таке право, як зазначалося вище, має винахідник (автор). Тобто звідси випливає, що право на одержання патенту виникає у творця з моменту створення самого об'єкта, а подання заявки є формою реалізації цього права. І, відповідно, право на подання такої заявки має лише особа, якій належить право на одержання патенту.

Таким чином, ситуації, які теоретично можуть виникнути при спадкуванні прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок) можна звести до таких трьох основних:

- 1) спадкування прав, що вже захищені патентом;
- 2) спадкування права на одержання патенту, якщо спадкодавець лише подав заявку;
- 3) спадкування права на одержання патенту, якщо спадкодавець заявку ще не подав.

Права, що захищені патентом, переходять до спадкоємців шляхом звернення до державного нотаріуса за видачею свідоцтва про право на спадщину, в якому має чітко визначитися, який саме патент підлягає спадкуванню. Далі спадкоємці мають подати до Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі — Укрпатент) заяву про передання права власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок), додаючи копію свідоцтва про право на спадщину та квитанцію про сплату відповідних зборів. І лише потім, після внесення змін до реєстру, у спадкоємців виникає право власності на успадкований патент.

У разі ж, якщо спадкодавець лише подав заявку на винахід (корисну модель, промисловий зразок), то до спадкоємців переходить право на одержання патенту, яке реалізується шляхом подання заяви про внесення змін до заявки, з метою реєстрації зміни особи заявника. Оскільки спадкоємці ще не визнаються заявниками, і їм не дозволено вносити зміни до заявки, вони мають додати документ про право спадкування, аби довести правомірність такої дії.

Постає тільки питання, який саме?

В юридичній літературі зазначають, що оформлення спадкових прав у цій сфері має певні особливості, і до винесення рішення про видачу патенту нотаріус не вправі видати свідоцтво про право на його спадкування. Тому, в цьому разі, для підтвердження своїх прав спадкоємці подають інші документи. Як стверджують науковці, “з одного боку, ними є документи, що свідчать про відкриття спадщини (свідоцтво про смерть спадкодавця, рішення суду про оголошення його померлим), а з другого — документи, які свідчать про те, що заявник є спадкоємцем за законом (виписки з метричних книг, запис у паспорті про дітей, чоловіка, судове рішення про встановлення батьківства тощо) чи за заповітом (копія заповіту)”¹. Приблизно такої ж точки зору дотримується і О. Павлова, яка, крім того, ще зазначає, що в цьому випадку спадкоємець виступає в заявці як заявник, а спадкодавець вказується як автор².

Але чи відповідає висвітлений порядок спадкування нормам ЦК України?

Відповідно до ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. А тому суб’єктивне право на одержання патенту, як і інші права, може переходити у спадщину, і у зв’язку з цим логічно припустити, що про нього також може бути зазначено у свідоцтві.

Викладена ж вище існуюча практика, коли нотаріус не видає свідоцтво, яке б підтверджувало перехід права на одержання патенту в спадщину, напевно пояснюється тим, що:

- 1) це право не є майновим (до того ж, його важко віднести й до особистих немайнових прав);
- 2) воно має більш адміністративно-правовий, аніж цивілістичний характер, тому що є елементом правовідносин, що виникають між заявником та державним органом (Укрпатентом);

¹ Охорона інтелектуальної власності в Україні / Довгий С.О., Жаров В.О., Зайчук В.О. та ін. — К.: Форум, 2002. — С. 164.

² Павлова Е. Наследование интеллектуальной собственности / Е. Павлова // Закон: журнал для деловых людей. — 2001. — № 4. — С. 31-37.

3) юридичним наслідком його реалізації не завжди є одержання патенту, оскільки за відсутності патентоздатності технічного рішення, в видачі охоронного документа відомство може відмовити.

З юридичної точки зору, звернення до Укрпатенту не зі свідоцтвом про право на спадщину, а з іншими документами, які певним чином підтверджують статус спадкоємця, наприклад виписки з метричних книг, запис у паспорті про дітей чи другого з подружжя тощо, свідчать лише про належність особи до тієї чи іншої черги спадкоємців за законом, а копія заповіту — право на прийняття спадщини, але не факт її прийняття. Так, звернувшись з такими документами до Укрпатенту, спадкоємець потім може відмовитися від прийняття спадщини, не прийняти її, або його може бути взагалі усунено від права на спадкування. У цих випадках, звичайно, право на одержання патенту мають інші спадкоємці, але усунути того спадкоємця, який першочергово скористався цим правом і сплатив відповідний збір, буде досить проблематично.

Якщо спадкоємців, що набули статусу заявників, декілька, то вони звичайно мають погодити між собою питання ведення діловодства з експертизою: надати це повноваження одному з них чи здійснювати його разом.

Звернемо також увагу на той аспект, що коли спадкоємець одержить патент, права, які з нього будуть випливати, в цьому разі не входять до складу спадщини, тому що на момент її відкриття ще не існували, а тому нотаріус не вправі видати на них свідоцтво. Тобто спадкоємець, набуваючи статусу заявника, реалізує передане в спадщину право на одержання патенту, а коли його отримує, то набуває нових прав, які не належали спадкодавцеві.

Необхідно також зазначити, що у разі подання спадкодавцем заявки до Укрпатенту, до спадкоємців переходить не лише право на одержання патенту, а й право на конвенційний пріоритет, який становить 12 місяців для винаходів (корисних моделей) і 6 місяців для промислових зразків від дати подання заявки. Так, відповідно до ст. 4 Паризької конвенції, будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок в одній з країн Союзу по охороні промислової влас-

ності, чи *правонаступник цієї особи* користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом зазначених строків. Тобто навіть у цьому міжнародно-правовому акті визначено, що правонаступник (а ним може бути й спадкоємець) заявника успадковує право на конвенційний пріоритет.

Тепер розглянемо той випадок спадкування права на одержання патенту, коли спадкодавець заявку не подав, але винахід (корисну модель, промисловий зразок) створив.

Відповідно до додатку 1 до пункту 5.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 №22¹ та відповідно до додатку до пункту 6.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 №110² підставами щодо виникнення *права на подання заявки й одержання патенту*, якщо заявником не є винахідник (автор), є: документ про передання прав винахідником (автором) або роботодавцем правонаступнику або документ про право спадкування. Тобто, виходячи з цієї норми, можна дійти висновку, що спадкуванню підлягає не лише право на одержання патенту, а й право на подання заявки, у разі, якщо спадкодавець створив винахід, але заявку не подав. Це є логічним, тому що право на одержання патенту не може реалізуватися без права на подання заявки.

У випадку, коли винахідників (авторів), які спільно створили винахід (корисну модель, промисловий зразок) декілька, вони мають однакові права на одержання патенту (а отже, й на подання заявки), якщо інше не передбачено угодою між ними. Спадкоємці ж померлого винахідника (чи автора промислового зразка) набувають це право на рівні з іншими винахідниками (співавторами). Звісно, в цьому разі спадкоємці не зробили особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі, промислового зразка), а тому не визнаються винахідниками (чи авторами), а виступають в заявці лише як заявники.

¹ Офіційний вісник України. — 2001. — №9. — Ст. 386.

² Офіційний вісник України. — 2002. — №11. — Ст. 531.

Виходячи зі згаданих підзаконних нормативних актів, спадкоємці мають довести, що вони успадкували право померлого винахідника (автора) на подання заявки та одержання патенту, додаючи документ про право спадкування. Але таким документом на практиці є не свідоцтво про право на спадщину, а інші відповідні документи, які побічно свідчать про статус спадкоємця. Поясненням цього може слугувати (окрім аргументів, про які вже йшлося вище) існування принципу в сфері промислової власності, за яким право на одержання патенту належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання або більш ранню дату пріоритету. Тобто за законодавством право на подання заявки та одержання патенту у спадкоємців виникає, але воно може й не реалізуватися у зв'язку з поданням одним із спадкоємців заявки, минаючи інших спадкоємців або поданням іншою особою заявки на такий же винахід (корисну модель, промисловий зразок), яка має більш ранню дату подання чи пріоритету.

Справа у тому, що зверненню із заявкою передують її оформлення, яке зумовлює виникнення певних витрат не лише часу, а й коштів за послуги патентного повіреного, спеціалістів у відповідній сфері науки і техніки, проведення патентного пошуку тощо. Тому, якщо один із спадкоємців, здійснивши всі ці підготовчі дії, подав заявку, то звісно не можна вважати розумним та справедливим надання статусу заявника іншим спадкоємцям. Право на подання заявки належало їм усім, однак, в даному разі його реалізував лише один з них.

У зв'язку з цими причинами нотаріус не може зазначити про право на подання заявки та одержання патенту в свідоцтві про право на спадщину. До того ж, за своєю природою це право не може вважатися часткою в спадковій масі поряд з іншими об'єктами спадкування, оскільки ще не відома можливість його здійснення, а отже — і його вартість.

Звернемо увагу на те, що в будь-якому випадку в спадщину переходить і авторське право на відповідні малюнки, креслення, записи винахідника (автора), якщо вони мають творчий характер та виражені в об'єктивній формі. Але, як відомо, авторське право поширюється лише на форму вира-

ження твору і не охороняє саму ідею винаходу (корисної моделі), яка може бути захищена лише патентом. Крім того, матеріали заявки, складені спадкоємцями, за своєю формою можуть повністю відрізнятися від записів померлого винахідника, оскільки мають відповідати вимогам, встановленим законодавством. Так, наприклад, спадкоємець може вирішити не включати до формули винаходу певні пункти, про які зазначав в своїх записах винахідник, додати нові, викласти їх в іншій формі, скласти опис, який буде суттєво відрізнятися від оригіналу рукопису. Або, у разі якщо винахідник (автор) сам подав заявку, то після його смерті в процесі кваліфікаційної експертизи може виникнути необхідність певним чином змінити заявку: усунути окремі пункти формули, переробити опис, надати креслення тощо. Тоді виникає парадоксальне питання: спадкоємці не є авторами, а тому не можуть порушувати особисте немайнове право померлого автора (винахідника) на недоторканість заявки як твору, що охороняється авторським правом, але водночас вони є заявниками і мають право на зміну заявки. Чи буде в результаті такого перекручення спадкоємцями думок винахідника (автора) порушуватися недоторканість його твору? Напевно, що буде, але її охорона покладена на самих спадкоємців...

Водночас, виходячи з того, що авторське право охороняє лише форму вираження твору, рукописи винахідника (автора) та заявка, складена його спадкоємцем (якщо вона істотно відрізняється від рукописів), можуть вважатися двома різними творами, які мають відповідно двох різних авторів. Тому в цьому разі логічно припустити, що спадкоємець може зазначити в заявці й власне ім'я як винахідника (автора промислового зразка).

У разі, якщо спадкодавець, наприклад у науковій статті, яка охороняється нормами авторського права, розкрив інформацію про винахід (корисну модель, промисловий зразок) і не подав заявки до Укрпатенту, то до спадкоємців переходить право на подання заявки та одержання патенту, а також, так звана "пільга по новизні". Вона означає, що протягом 12 місяців до дати подання заявки на винахід (корисну модель) та протягом 6 місяців до дати подання заявки на промисловий зразок, на визнання винаходу

(корисної моделі, промислового зразка) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником (автором) або особою, яка одержала від винахідника (автора) прямо чи опосередковано таку інформацію.

Якщо спадкодавець показав промисловий зразок на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеної на території держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, та не подав заявки до Укрпатенту, то до спадкоємців переходить не лише право на подання заявки та одержання патенту на промисловий зразок, а й право на виставковий пріоритет.

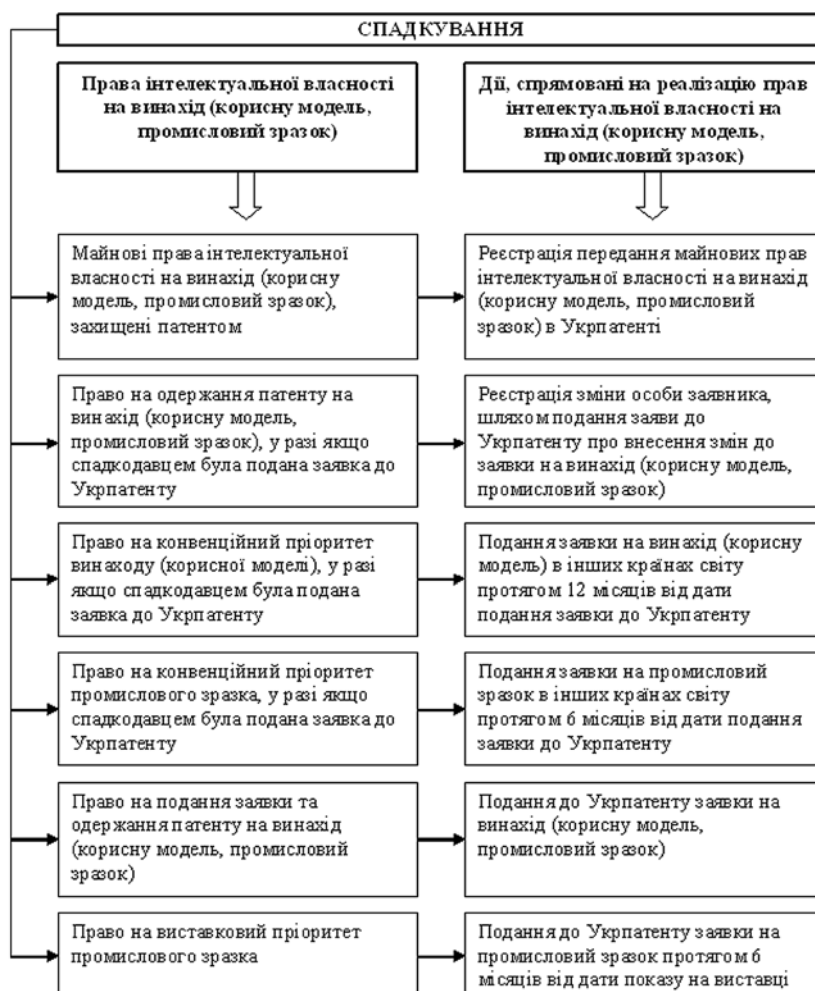
Отже, на практиці можуть скластися найрізноманітніші ситуації в процесі спадкування прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. З метою систематизації ці права, а також дії, спрямовані на їх реалізацію, узагальнено зображені на мал. 1.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити наступне.

1. При спадкуванні прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок у спадщину можуть переходити всі майнові права інтелектуальної власності, захищені патентом, а якщо його не видано, то право на подання заявки, право на одержання патенту, право на конвенційний пріоритет винаходу (корисної моделі, промислового зразка), право на виставковий пріоритет промислового зразка.

2. У чинному законодавстві України присутня невизначеність питання переходу у спадщину права на подання заявки та одержання патенту. Незважаючи на те, що у нормативно-правових актах про такий перехід прав зазначається, в дійсності він не реалізується в порядку спадкування, оскільки ці права за своєю природою не можуть входити до складу спадщини та розподілятися між спадкоємцями на рівні з іншими об'єктами спадкування.

3. Враховуючи те, що нотаріус не може зазначити про право на одержання патенту в свідоцтві про право на спадщину, вважаємо, що спадкоємець з метою підтвердження свого статусу, до заяви про зміну особи заявника, яка подається в Укрпатент, має додавати довідку від нотаріуса про те, що він є дійсно потенційним спадкоємцем.



Мал. 1. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок), що переходять у спадщину, та дії, спрямовані на їх реалізацію.

ЗМІСТ

Вступ	3
1. Правове регулювання сфери інтелектуальної власності: проблеми співвідношення приватних та публічних інтересів	4
2. Патент як форма правової охорони секретних винаходів: питання теорії та практики	13
3. Патент на корисну модель: міжнародний досвід та українські реалії	26
4. Промисловий зразок як об'єкт правової охорони: шляхи удосконалення	40
5. Правова охорона промислових зразків і торговельних марок: обрання оптимальних шляхів	62
6. Про відповідальність за неналежне надання послуг у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності	80
7. Застосування ліцензійних договорів на використання об'єктів промислової власності: питання теорії та практики	89
8. Відображення питань інтелектуальної власності у договорах на використання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт: проблеми теорії та практики	104
9. Права інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності як об'єкти спадкування	115

Науково-практичне видання

Авторський колектив: Орлюк О.П. (вступ, 1), Кращенко В.П. (6),
Работягова Л.І. (2, 3, 4, 5), Міндрул А.В. (8), Тверезенко О.О. (7),
Бутнік-Сіверський С.О. (9).

**ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ
ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ:
АНАЛІЗ, ПРОПОЗИЦІЇ
(монографія)**

За науковою редакцією д.ю.н., член-кореспондента
АПрН України
Орлюк О.П.

Рекомендовано до друку
Вченою радою НДІ інтелектуальної власності АПрНУ
протокол №8 від 27 жовтня 2009 р.

Комп'ютерна верстка — Л. Цикаленко, провідний фахівець
Коректор — В. Рябиця, провідний фахівець

Підписано до друку 15.11.2009 р.
Формат 60x84/16 Папір офсетний.
Гарнітура SchoolBookСТТ.
Ум.-друк. арк. 5,62
наклад 300 прим.

Надруковано ТОВ “Лазуріт — Поліграф”.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.
Тел./факс: 417-21-70