

**Львівський національний університет  
імені Івана Франка**

**Юридичний факультет**

**Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного  
та корпоративного права**

**Центр дослідження інтелектуального права**



**ЗБІРНИК  
МАТЕРІАЛІВ ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  
НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
*«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА»*  
(м. Львів, 23 вересня 2016 року)**

**Львів – 2016**

**УДК 347.77 + 347.78**  
**ББК 67.9(4УКР)304.3**

Відповідальний за випуск професор О.С. Яворська

Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с.

У матеріалах Збірника представлені результати науково – практичних досліджень науковців провідних вищих навчальних закладів України та практичних працівників з основних проблем інтелектуального права.

Видання адресоване науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів та вищих юридичних навчальних закладів, аспірантам, здобувачам, студентам, а також працівникам суду, патентним повіреним, адвокатам, іншим практикуючим юристам та усім небайдужим до досягнення нових знань у сфері інтелектуального права.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016

© Центр дослідження інтелектуального права, 2016

## ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

23 вересня 2016 року на **юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка** відбулася Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального права». Організатори конференції: **кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка та Центр дослідження інтелектуального права.**

У конференції взяли участь провідні науковці в галузі інтелектуального права, судді, патентні повірені, адвокати: зокрема, науковці Київського університету права НАН України, Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Національного університету «Одеська юридична академія», Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентіві України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та інших навчальних закладів.

Активну участь в роботі конференції взяли представники судів – судді Львівського апеляційного господарського суду, Галицького районного суду м. Львова, Личаківського районного суду м. Львова, Сихівського районного суду м. Львова, Кіцманського районного суду Чернівецької області та інші.

Актуальність та важливість проведення такого заходу не піддається сумніву з огляду на схвалення Кабінетом Міністрів України та широке обговорення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Зважаючи на європейський вектор розвитку нашої держави, питання охорони інтелектуальної власності мають надзвичайну вагу. Охорона прав інтелектуальної власності є особливо значущою для науково – педагогічних працівників, які є безпосередніми суб'єктами наукової творчості, наголосив проректор. Тому проведення конференції із залученням широкого кола науковців, практиків є значущим заходом не тільки для самих організаторів, а для університету та регіону загалом.

Інформаційним партнером конференції «Актуальні проблеми інтелектуального права» *виступив юридичний журнал «Право України»*, представники якого відзначили актуальність проведення всеукраїнського заходу щодо обговорення проблем права інтелектуальної власності у Львові та підкреслили необхідність подальшої наукової співпраці у цій сфері.

Під час конференції відбулася *презентація підручника «Інтелектуальне право України»*, підготовленого викладачами кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, за загальною редакцією професора Яворської О.С. (колектив авторів – професори Ромовська З.В., Яворська О.С., доценти Мартин В.М., Тарасенко Л.Л., кандидати юридичних наук Давид Л.Л., Самагальська Ю.Я., Коцовська О.Л.).

Під час презентації цієї колективної наукової праці було відзначено авторське трактування самої назви підручника. Оскільки назва «Право інтелектуальної власності» є доволі умовною для позначення системи правових норм, що регулюють відносини, пов'язані з охороною прав творця на різні об'єкти, автори вважали за доцільне використати назву *«Інтелектуальне право»*. Така назва, окрім естетичного звучання, підкреслює особливі правові підходи для цього сегменту суспільних відносин. Хоча безперечно, що право як соціальна цінність, як результат розумової діяльності конкретної людини чи колективу творців, саме по собі є інтелектуальним. Уперше у такому виданні увазі читача запропоноване дослідження українського внеску у світову духовну скарбницю. У Розділі 1, зміст якого присвячений цьому питанню, читачі знайдуть велику кількість цікавих, можливо і маловідомих широкому загалу фактів, які беззаперечно демонструють інтелектуальний потенціал нашого народу. Читачі знайдуть цікаве трактування права на свободу творчості, здійснення якого тісно пов'язувалося з пануючою ідеологією та коштувало для окремих творців свободи, а інколи і життя. Виклад матеріалу творчий, індивідуальний та всебічно аргументований прикладами із практики застосування чинного законодавства. Подана оцінка досягнутих напрацювань у сфері інтелектуального права. Поряд із аналізом проблем у досліджуваній сфері запропоновані шляхи їх вирішення. Запропоновані

авторські визначення основних понять та класифікації об'єктів правової охорони. Здійснено аналіз питань охорони прав інтелектуальної власності не лише на національному рівні, але й в рамках Європейського Союзу та США. Окремо слід підкреслити наскрізне використання відомого та популярного в Європі методу дослідження – «методу кейсів», а саме аналізу практики місцевих, апеляційних, вищих судів та Верховного Суду України. Таке видання буде корисним для усіх, хто цікавиться проблемами інтелектуального права: студентів, аспірантів, викладачів, суддів, адвокатів, інших практичних працівників та усіх небайдужим до проблем інтелектуального права.

*З повагою,*

*колектив кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка*

## УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

*Бичкова С.С., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, м. Київ:* **ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.**

*Заїка Ю.О., доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, м. Київ:* **ПРАВО НА ОBOB'ЯЗКOVУ ЧАСТКУ У СПАДЩИНИ ПРИ УСПАДКУВАННІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ.**

*Петровський П.М., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії України Державного управління при Президенті України:* **АКТУАЛЬНІСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.**

*Ромовська З.В., доктор юридичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка:* **ПРОБЛЕМИ АВТОРСТВА В ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ.**

*Харитонов О.І., доктор юридичних наук, професор, член – кореспондент Національної Академії Правових Наук України, завідувач кафедрою права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету "Одеська юридична академія", Харитонов Є.О., доктор юридичних наук, професор, член – кореспондент Національної Академії Правових Наук України, завідувач кафедрою цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія":* **ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕН-**

## **НЯ ГАЛУЗЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.**

*Шишка Р.Б., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського університету права Національної Академії Наук України, м. Київ:* **ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ.**

*Яворська О.С., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка:* **КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: QUO VADIS.**

*Андрощук Г.О., кандидат економічних наук, доцент, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії Правових Наук України, м. Київ, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:* **ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ.**

*Бакаянова Н.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, Національний університет "Одеська юридична академія", адвокат, секретар дисциплінарної палати кваліфікаційно – дисциплінарної комісії Одеської області:* **АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.**

*Бенатов Д., патентний повірений, патентне бюро «Бенатов і партнери», м. Київ:* **ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ТОРГІВЕЛЬНИХ**

## **МАРОК ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ (ДИЗАЙНІВ) У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ.**

*Білінська Г.В., голова Шевченківського районного суду м. Львова.*

*Волоско І.Р., голова Галицького районного суду м. Львова.*

*Гирич О.С., аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка: **НЕТРАДИЦІЙНІ ТОВАРНІ ЗНАКИ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ).***

*Гирич С.В., голова Личаківського районного суду м. Львова.*

*Гірний Ю.І., патентний повірений, м. Львів: **ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ).***

*Давид Л.Л., кандидат юридичних наук, суддя Львівського апеляційного господарського суду: **ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ.***

*Довгань Г.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка: **ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ У СФЕРІ ВИНАХІДНИЦТВА.***

*Дюкарева К.Ю., аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка: **ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ СПІВАВТОРАМИ ТВОРІВ НАУКИ.***

*Еннан Р.Є. кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія", старший науковий співробітник Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Ака-*

*демії Правових Наук України:* **РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.**

*Зінич Л.В., аспірант кафедри цивільного права, Юридичний інститут, «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:* **ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ЛЦЕНЗУВАННЯ ВІНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ.**

*Зубачик Н.Б., суддя Галицького районного суду м. Львова.*

*Качуровський В.В., здобувач Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ:* **ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.**

*Коцовська О.Л., кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка:* **МІЖНАРОДНО –ПРАВОВІ АКТИ У СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.**

*Лесной С.Є., голова Сихівського районного суду м. Львова.*

*Макаренко Л.О., заступник головного редактора Юридичного Журналу «Право України», кандидат юридичних наук, доцент.*

*Маліновська І. М., кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права №1, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків:* **ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПРАВ НА БАЗУ ДАНИХ.**

*Мартин В.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка:* **УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ.**

*Мінів О.І., суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області.*

*Панасюк К.Т., студент магістратури Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізація «Інтелектуальна власність»:* **ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯ ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ.**

*Петренко І.І., здобувач, науковий співробітник Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ:* **ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ У РІЗНИХ ВИДАХ ТВОРІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.**

*Пономарьова О.О., аспірант Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ:* **НАУКОВИЙ ТВІР У СФЕРІ МЕДИЦИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ.**

*Рассомахіна О.А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського університету права Національної Академії Наук України, м Київ:* **ОХОРОНА ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В ІНТЕРНЕТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС, ДЕРЖАВ –ЧЛЕНІВ ЄС, США ТА ІНШИХ КРАЇН.**

*Самагальська Ю.Я., кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка:* **СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ.**

*Сулик Р.А., студент магістратури Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізація «Інтелектуальна власність»:* **ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР.**

*Тарасенко Л.Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка:* **ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У СУДОВИХ СПОРАХ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ.**

*Тарасенко Х.Ю., старший юрист, юридична компанія «Юридичний холдинг», магістр права:* **ЛІЦЕНЗІЇ «CREATIVE COMMONS»: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ.**

*Федик Є.І., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського торгово – економічного університету.*

*Федорова Н.В., аспірант Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ:* **ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ТЕЛЕФОРМАТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД.**

*Черкашин В.Ф., патентний повірений, керуючий партнер юридичної і патентної фірми, судовий експерт Міністерства Юстиції України, м. Львів:* **ДОЦІЛЬНІСТЬ ПАТЕНТУВАННЯ В УМОВАХ МОНОПОЛІЙ МАНУФАКТУР ТА ПОСЛУГ.**

*Черкашин І.В., патентний повірений, головний спеціаліст у справах інтелектуальної власності юридичної і патентної фірми «Черкашин і партнери», м. Львів:* **ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ В ІНТЕРНЕТІ В КОНТЕКСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.**

*Юрків Р.О., студент магістратури Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізація «Інтелектуальна власність»:* **ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА.**

*Якубівський І.Є., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету*

*ім. Івана Франка:* **ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ.**

*Ярош В.В., студент магістратури Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізація «Інтелектуальна власність»:* **ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ)**

## ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

*Бичкова С. С.*

*завідувач кафедри цивільного права і процесу  
Національної академії внутрішніх справ,  
доктор юридичних наук, професор*

### ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ухвалення судом рішення про задоволення позову не завжди гарантує його виконання з різних причин. Задля гарантування певною мірою реальності виконання рішення суду, а отже, і дійсного захисту порушених, невизнаних чи оспорених прав, свобод та інтересів законодавцем передбачено можливість забезпечення позову.

Згідно із ч. 3 ст. 151 ЦПК України забезпечення позову допускається на будь – якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Однак у ч. 4 цієї ж статті встановлено виняток із такого правила: з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності суд може забезпечити позов і до подання позовної заяви.

Відповідне положення підкреслює розуміння законодавцем важливості і необхідності охорони прав інтелектуальної власності в Україні, а не лише їх захисту. Адже, як правильно зазначають Ю. Я. Самагальська та О. С. Яворська, «інтелектуальна власність стає основою соціально – економічного розвитку кожної держави, найбільш цінним капіталом, витіснивши собою навіть природні ресурси, які на відміну від людських можливостей, є вичерпними» [2, с. 50].

Забезпечення позову в аналізованому випадку здійснюється за загальними правилами, регламентованими статтями 151–154 ЦПК України, водночас має і свої особливості.

Насамперед, про що ми уже зазначили, однією із таких специфічних рис є строк подання заяви про забезпечення позову з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності.

Звідси випливає і наступна особливість: за загальним правилом, особа звертається до суду за захистом уже порушених, невизнаних чи оспорених прав, свобод та інтересів, у цьому ж випадку закон дозволяє звернення до суду для запобігання порушенню права.

Оскільки порушення прав інтелектуальної власності ще не відбулося, необхідно додатково гарантувати обґрунтованість заяви про забезпечення позову. Тому до такої заяви обов'язково мають бути надані документи та інші докази, які підтверджують, що:

1) саме ця особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності. Так, розглядаючи апеляційну скаргу представника заявника ПрАТ «Лізинг інформаційних технологій» – І. П. Чорноуса та заявника ОСОБА\_3 на ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від 23.01. 2015 р. у справі за заявою ПрАТ «Лізинг інформаційних технологій» та ОСОБА\_3 про забезпечення позову до подання позовної заяви, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції щодо відмови в задоволенні указаної заяви, оскільки в цьому випадку відсутні належні та допустимі докази, які б свідчили про те, що ОСОБА\_3 є автором комп'ютерної програми «Конфігурація 1С:LeaseIT» та бази даних «1С:LeaseIT» [4];

2) права цієї особи можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечення позову.

Доказами наявності загрози порушення прав інтелектуальної власності можуть бути будь – які дані, як з високим ступенем імовірності вказують на можливість подальшого порушення цих прав [5, с. 386]. При цьому в юридичній літературі зазначається, що в заяві потрібно вказати і яким чином можуть бути порушені права суб'єкта інтелектуальної власності у разі невжиття заходів із забезпечення позову до подання позовної заяви [1, с. 331], і який саме позов буде пред'явлено згодом заявником [5, с. 386].

До заяви додаються також її копії відповідно до кількості осіб, стосовно яких просять вжити заходи забезпечення позову, та доку-

мент, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову (ч. 4 ст. 151 ЦПК України).

Ще однією особливістю забезпечення майбутнього позову щодо захисту прав інтелектуальної власності є законодавча регламентація вимог до особи, за заявою якої суд вирішує це питання. Так, подати заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності вправі заінтересована особа, тобто особа, яка є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і права якої можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечення позову.

Види забезпечення позову перелічені в ч. 1 ст. 152 ЦПК України. Проте специфіка юридичної природи прав інтелектуальної власності, зокрема авторських і суміжних прав, зумовила необхідність регламентації специфічних видів (способів) забезпечення позову. Як визначено в ч. 1 ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права», до завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має право постановити ухвалу про заборону відповідачеві, стосовно якого є достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права і (або) суміжних прав, вчиняти до ухвалення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання в найм, прокат, ввезення на митну територію України та інше передбачене цим Законом використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг примірників творів, у тому числі комп'ютерних програм і баз даних, а також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту.

У разі ж, коли відповідач у справі щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної інформації чи не забезпечує її надання у прийнятний строк, чинить перешкоди у здійсненні судових процедур, або з метою збереження відповідних доказів щодо інкримінованого порушення, особливо якщо будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди особі, яка має авторське право і (або) суміжні права суд має право застосувати тимчасові заходи (які слід розглядати як спеціальні види забезпечення по-

зову) до пред'явлення позову або до початку розгляду справи шляхом:

а) накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів захисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх виготовлення і відтворення;

б) накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які можуть бути доказом вчинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення (чи підтверджують наміри вчинення порушення) авторського права і (або) суміжних прав.

Знову ж таки, за загальним правилом, заява про забезпечення позову розглядається в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі. Для заяви же про забезпечення майбутнього позову встановлено збільшені строки розгляду – не пізніше двох днів з дня її подання. Крім того, така заява розглядається лише за участі заявника без повідомлення особи, стосовно якої просять вжити заходи забезпечення позову, тільки у разі обґрунтованої вимоги заявника (ч. 2 ст. 153 ЦПК України). З такого законодавчого формулювання випливає, що в іншому випадку суд має обов'язково повідомити особу, стосовно якої просять вжити заходи забезпечення позову, про розгляд відповідної заяви.

Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, подану до подання позовної заяви, може вимагати від заявника подати додаткові документи та інші докази, що підтверджують необхідність забезпечення позову.

За аналогією до позиції Вищого господарського суду України щодо вирішення питання про вжиття запобіжних заходів (п. 15 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»), а також враховуючи положення п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 р. № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення

позову», можна стверджувати, що при застосуванні заходів забезпечення майбутнього позову, суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності їх застосування з урахуванням: 1) розумності, обґрунтованості та адекватності вимог заявника; 2) забезпечення збалансованості інтересів заявника і особи, стосовно якої просять вжити заходи забезпечення позову; 3) наявності зв'язку між конкретним видом заходів забезпечення позову і можливим предметом майбутньої позовної вимоги; 4) імовірності настання обставин, зазначених у ч. 3 ст. 151 ЦПК України; 5) обов'язковості запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав, свобод та інтересів третіх осіб.

Згідно із ч. 4 ст. 153 ЦПК України суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір ціни позову.

Для забезпечення позову (майбутнього позову) про захист авторського права та (або) суміжних прав встановлено не лише максимальний (розмір ціни позову), а й мінімальний розмір застави – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 3 ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Про вжиття заходів забезпечення позову суд постановляє ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена.

В аналізованому випадку при вжитті заходів забезпечення позову суд також повинен зазначити достатні підстави для того, щоб вважати, що відповідач є порушником авторського права і (або) суміжних прав, проте ухвала суду не повинна містити висновки по суті спору, який виник, а також фактично наперед вирішувати спір по суті (п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»).

Цікавою і такою, що яскраво ілюструє вищезазначене у сукупності, є постанова (хоча і в господарській справі) Вищого господарсько-

го суду України у справі за позовом ТОВ «Лікєро – горілчаній завод «Хортиця» до ТОВ «Рекламне агентство «D & Co», ТОВ «Лікєро – горілчаній завод «ЛК» та ТОВ «Олімп – Консалт» про захист прав інтелектуальної власності. Розглядаючи касаційну скаргу у цій справі суд встановив, що при задоволенні заяви про забезпечення позову в частині заборони виготовляти та розповсюджувати рекламний сюжет алкогольної продукції торговельної марки «Біленька» суд першої інстанції: не визначив, який саме рекламний сюжет забороняється виготовляти і розповсюджувати; не вказав, чому така заборона стосується і тих суб'єктів господарювання, яких взагалі не залучено до участі в справі. Водночас, жодного доводу стосовно того, як невжиття в означеному випадку заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду за вимогами, які за змістом фактично співпадають із застосованими заходами забезпечення, не наведено ні в заяві ТОВ «ЛГЗ «Хортиця», ані в ухвалі місцевого господарського суду. Крім того, суд у застосуванні заходів забезпечення позову послався на факт використання відповідачами позначень, схожих із зареєстрованими торговельними марками та промисловими зразками позивача, що на відповідній стадії судового провадження є неправомірним і передчасним, оскільки встановлення цього факту входить до предмету доказування зі справи та підлягає доведенню під час розгляду спору по суті [3].

Заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом трьох днів з дня постановлення ухвали про забезпечення майбутнього позову. Якщо ж така заява не буде подана, вжиті судом заходи забезпечення позову скасовуються. Крім того, особливістю забезпечення позову з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності є те, що відповідні заходи можуть бути також скасовані у разі повернення позовної заяви та відмови у відкритті провадження у справі.

І наостанок: у разі скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків (підкреслено нами. – С. Б.), завданих

забезпеченням позову (ч. 1 ст. 155 ЦПК України). Відповідно ж до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суд може за клопотанням відповідача ухвалити судове рішення про відшкодування останньому будь – якої шкоди (а не лише збитків!), завданої забезпеченням позову.

### **Список використаних джерел:**

1. Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно – практический комментарий / Отв. ред. Ю. С. Червоний. – Х. : Одиссей, 2007. – 792 с.
2. Інтелектуальне право України / За заг. ред. О. С. Яворської. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 608 с.
3. Постанова Вищого господарського суду України від 17.07.2007 р. у справі № 05/314 –07 [Електронний ресурс] // База «Законодавство України». – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va314600-07>.
4. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 18.02.2015 р. у справі № 22 –ц/796/3743/2015 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42783733>.
5. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково – практичний коментар / За заг. ред. С. С. Бичкової. – [2 –ге вид., допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

***Заїка Ю.О.***

***професор кафедри цивільного права і процесу  
Національної академії внутрішніх справ,  
доктор юридичних наук, професор***

## **ПРАВО НА ОBOB'ЯЗKOBY ЧACTKY У СПАДЩИНІ ПРИ УСПАДКУВАННІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ**

Надання законодавцем права на обов'язкову частку має на меті забезпечити мінімальний соціальний захист найближчих до спадкодавця непрацевдатних осіб. Право спадкоємців на обов'язкову частку спадщини традиційно розглядалося і розглядається як виняткове пра-

во. Обов'язковий спадкоємець має право на певну частку майна незалежно від змісту заповіту, проте отримання обов'язкової частки у спадщині є його правом, а не обов'язком. Відповідно, якщо спадкоємець не виявляє бажання реалізувати своє право, то виділ і обрахування обов'язкової частки не проводиться.

Суб'єктивне спадкове право обов'язкових спадкоємців є правом майновим, оскільки надається особі лише за визначених умов і передбачає можливість набути майнові блага у вигляді певної частки спадкового майна. Таке право обов'язкові спадкоємці можуть реалізувати якщо : а) вони за заповітом позбавлені спадщини, або заповідана їм частка менше за розміром обов'язкової; б) майно, яке не охоплене заповітом, за розміром менше обов'язкової частки; в) спадкоємці за заповітом не відмовились від заповіданого їм майна.

Строк існування суб'єктивних цивільних прав обов'язкових спадкоємців обмежується строком прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом та оформлення ними свідоцтва про право на спадщину.

До обов'язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов'язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як спадкоємця. До складу спадщини входять всі права і обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок смерті, в тому числі і право на твори літератури, мистецтва. Право автора твору науки, літератури, чи мистецтва складається із комплексу майнових і особистих немайнових прав.

У сучасному спадковому вітчизняному законодавстві відбулася певна модифікація інституту обов'язкової частки спадщини: скорочено коло осіб, яким надано право на обов'язкову частку спадщини, зменшено її розмір, суду надано право з урахування відносин між спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення обставин, зменшувати визначений законом її розмір. Проте проблемними залишається питання, яке виникає при обрахуванні розміру обов'язкової частки, а саме : чи охоплює право на

обов'язкову частку спадщини здійснення права на результати творчої діяльності ?

Аналізуючи ст.15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 440 ЦК України можна зробити висновок, що у спадщину переходить: майнове право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання та ін., передбачені законом.

Так автор має невідчужуване право на одержання грошової суми в розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору. А оскільки строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів крім випадків, передбачених законом, то спадкоємці, набувають право протягом зазначеного часу отримувати ці виплати. Суть інституту обов'язкових спадкоємців полягає в тому, що законодавець намагається надати соціальний захист непрацевдатним особам, яких спадкодавець утримував за життя або зобов'язаний був утримувати (непрацевдатні батьки, непрацевдатне подружжя, непрацевдатні, неповнолітні, малолітні діти). Ніяких сумнівів не викликає в цьому випадку право обов'язкових спадкоємців на певну частку таких грошових виплат.

Досить неоднозначними є Рекомендації Державної служби інтелектуальної власності України щодо оформлення спадкування авторського права і суміжних прав та іншого переходу прав у порядку правонаступництва (п.2.7) де зазначено, що до складу спадщини входять майнові права суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, чинні на час відкриття спадщини.

Серед майнових прав автора ст. 15 Закону «Про авторське право і суміжні права» називає і право автора на переробку, адаптацію, аранжування твору тощо. Викликає сумнів, скажімо, право спадкоємці відомого письменника, на переробку його творів. Яким чином буде реалізовано в цьому випадку право обов'язкових спадкоємців, які та-

кож можуть претендувати на «переробку твору» в межах своєї обов'язкової частки?

До складу спадщини законодавець не включає особисті немайнові права.

Проте не є фантастичною ситуація, коли видавництво, яке планує перевидати казки відомого автора, погоджує із його спадкоємцем питання можливого ілюстрування твору, в якому ілюстратором може виступити художник В.Васнецов, відомий своїми «Трьома богатырями» або ж К. Малевич, який набув собі славу «Чорним квадратом». Визначаючи особу, яка буде ілюструвати книгу спадкодавця, спадкоємець реалізує особисте немайнове право автора, яке він по суті успадкував, проте чомусь позбавлений чинним законодавством.

Серед особистих немайнових прав автора законодавець називає і право на недоторканість твору, тобто право протидіяти будь – яким перекрученням, спотворенню, перетворенню або іншій зміні твору чи будь – якому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводження твору без згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

Проте можна навести прикрі випадки коли після смерті автора відомого хрестоматійного твору виявляються фактичні помилки, про які автор на момент написання знати не міг. Скажімо, зрадником названо чесну і порядну людину. Чому при перевиданні твору видавництво шляхом передмови, погодженої із спадкоємцями автора, не може поновити істину і повернути такий твір читачу?

У разі смерті автора за відсутності особи, уповноваженої автором, право на недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора. Такий обов'язок, що покладається на спадкоємців автора, за своєю правовою природою по суті виступає як обтяження спадщини, її пасив. Проте чи є підстави покладати таке зобов'язання на обов'язкових спадкоємців померлого?

Особисті немайнові права автора тісно пов'язані із майновими правами автора, що зумовлює їх особливу правову природу і потребу виокремлювати їх із загального масиву особистих немайнових прав особи.

Щодо обов'язку спадкоємця захищати недоторканість твору, який фактично неможливо виокремити ( скажімо, обов'язок на 25% – відповідно до розміру обов'язкової частки), то включення його в склад обов'язкової частки спадкоємця є невиправданим.

З урахуванням неподільного характеру окремих прав автора, які можуть переходити до спадкоємців в порядку правонаступництва, проте особливий правовий режим яких унеможлиблює їх реалізацію окремими частками, доцільно закріпити на законодавчому рівні заборону їх виділення, в т.ч. і в порядку успадкування обов'язкової частки. Права ж обов'язкових спадкоємців в цих випадках можна забезпечувати шляхом перерозподілу інших активів спадкодавця.

*Ромовська З.В.*

*доктор юридичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка*

## **ПРОБЛЕМИ АВТОРСТВА В ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ**

Народні депутати іноді називають себе законодавцями, хоча такими не є. Народного депутата можна назвати законотворцем, адже, голосуючи за певний законопроект, він бере участь у творенні закону.

Законопроект є особливим об'єктом авторського права. Ця особливість проявляється насамперед в його «доторканності»: в процесі обговорення кожен народний депутат має право вносити до нього зміни та доповнення. Обговорення законопроекту завершується написанням вторинної його редакції, яку представляє на пленарному засіданні парламенту профільний комітет. Траплялося, що нова редакція законопроекту мала дуже істотні відмінності, проти запровадження яких автор законопроекту, якщо він не є народним депутатом, безсилий.

Актом протесту проти таких змін з боку народного депутата може бути лише заява про зняття законопроекту з розгляду.

Народний депутат має право називати себе автором законопроекту лише тоді, коли саме він його створив. Якщо законопроект є результатом творчої праці іншої особи чи навіть авторського колективу, народний депутат у цьому разі – лише суб'єкт права законодавчої ініціативи. Задля утвердження поваги до результатів чужої праці і на виконання припису статті 54 Конституції України ( «Кожен має право на результати своєї праці») народний депутат зобов'язаний оголосити ім'я автора поданого ним законопроекту. Однак цією вимогою повсякчас нехтують.

Законопроект чи окремий його припис може бути опрацьовано на основі ідеї ( думки, висновку, пропозиції) іншої особи.

Хоча ідею не включено до об'єктів авторського права, справедливність як одна із засад цивільного законодавства України зумовлює необхідність належного шанування автора втіленої ідеї. Йдеться передусім про оприлюднення його імені. Хоча б на рівні пояснювальної записки до законопроекту.

Кожен закон, а тим більше кодекс, – це обличчя держави, це її honor at gloria. З цією тезою не узгоджується практика подання народними депутатами як своїх законопроектів, що були дослівною копією законів РФ. Такий, на державному рівні плагіат є неприпустимим.

Історії світового парламентаризму відомі факти присвоєння закону імені автора його проекту. Чинне в Україні законодавство не надає такої можливості. Втім це не виключає авторського поіменування закону на неофіційному рівні, як, до прикладу, «закон Савченко», зініційованого журналістами.

*Харитонова О.І., завідувач кафедру права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член – кореспондент Національної Академії Правових Наук України,*  
*Харитонов Є.О., завідувач кафедру цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член – кореспондент Національної Академії Правових Наук України*

## **ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Попри ту обставину, що правовідносини інтелектуальної власності неодноразово були предметом наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних правознавців, детальний аналіз їх галузевої приналежності практично не проводився. На тлі розгляду загальних властивостей прав інтелектуальної власності та характеристики відповідного правового інституту має місце фактична відсутність системного аналізу правовідносин інтелектуальної власності як таких, що належать до певної галузі. Така ситуація є невиправданою, оскільки, якщо йдеться про «права інтелектуальної власності», то, очевидно, має бути чітко визначеним і характер правового зв'язку, елементом якого є такі права тощо.

Як неодноразово наголошувалося в літературі, важливим критерієм поділу правовідносин є сфера права, у якій вони виникають. Звідси випливає, що відповідно до розмежування сфери приватного та публічного права необхідно, передусім, розрізняти приватні та публічні правовідносини. При цьому варто застерегти, що хоча право в цілому має офіційний, державний і у цьому сенсі «публічний» характер, поняття «публічне» може застосовуватися у юриспруденції також і в більш вузькому значенні, коли поняття «публічне» стосується лише тієї частини права, котра пов'язана з функціонуванням держави як суб'єкта правовідносин. Крім того, маємо враховувати, що публічне та приватне право – це не галузі права у їхньому традиційному ро-

зумінні, а, радше, сфери, зони права, котрі можна назвати «супергалузями» або «надгалузями». Будучи супергалузями загального феномену права, що існують на наднаціональному рівні, вони охоплюють групу галузей національного права. Зокрема, до сфери публічного права відносять адміністративне право, фінансове право, кримінальне право, процесуальні галузі права тощо; до приватного – цивільне та деякі інші галузі права.<sup>1</sup> Сфера публічно – правова враховує інтереси, перш за все, публічні, загальні, а отже такі, що з деякою мірою умовності можуть бути названі «державними». У цій сфері суб'єктивне право формується за нормативним, вольовим принципом. Тому, коли йдеться про публічне право, саме держава за допомогою законодавчих актів визначає публічний інтерес. Він домінує у цих відносинах. Тут виражається воля держави і за допомогою правових норм відбувається узгодження індивідуальних інтересів у синтезованому інтересі публічному. На цьому підґрунті вимальовуються специфічні властивості публічно – правових та приватноправових відносин як таких, що акцентують увагу, передусім, на обов'язках суб'єктів (публічно – правові відносини) або на правах уповноважених учасників (приватноправові відносини).

На рівні національного права (законодавства) згаданий поділ знаходить відображення у розрізненні норм цивільного та адміністративного права (законодавства). Оскільки зазначені відносини мають стосунок як до сфери приватного, так і до сфери публічного права, визначити їх галузеву приналежність неможливо без встановлення особливостей способів державного (законодавчого) впливу на їх учасників, які знаходять відображення у методі правового регулювання як комплексу юридичних засобів, за допомогою яких досягається мета впорядкування в межах права (нормативного поля) певного виду суспільних відносин. Виправданим у зв'язку з цим здається висновок, що метод правового регулювання відносин інтелектуальної власності може включати в себе як диспозитивні елементи, так і елементи імперативні.

---

<sup>1</sup> Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк / С.С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – С. 24-25.

Як уже зазначалось, відносини інтелектуальної власності регулюються різними галузями законодавства: конституційним, цивільним, адміністративним. Правова охорона відносин інтелектуальної власності забезпечується також нормами кримінального законодавства. Проте, на нашу думку, головне навантаження тут несуть норми цивільного законодавства, котрі визначають зміст права власності, підстави його виникнення та припинення, здійснення, порядок і підстави захисту тощо.

Предметом регулювання цивільного законодавства є цивільні відносини. Стаття 1 ЦК України відносить до предмету цивільно – правового регулювання як майнові, так і особисті немайнові відносини, що засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Порівняння відносин інтелектуальної власності, з одного боку, та цивільних відносин, – з іншого, дають підстави для висновку про відсутність між цими поняттями принципово важливих (сутнісних) відмінностей.<sup>1</sup>

Нормами цивільного законодавства регулюються: відносини, що виникають у зв'язку з володінням, користуванням, розпорядженням тощо результатами інтелектуальної, творчої діяльності (власне, відносини інтелектуальної власності, або ж відносини інтелектуальної власності у вузькому значенні). Разом із тим, відносини, пов'язані з оформленням прав інтелектуальної власності, забезпеченням їх захисту за допомогою державних органів тощо регулюються нормами публічних галузей права.

Таким чином, предметом права інтелектуальної власності є відносини інтелектуальної власності у вузькому значенні – особисті немайнові та майнові відносини, що виникають стосовно володіння, користування та розпорядження результатами інтелектуальної, творчої діяльності з підстав, які не заборонені законом, не суперечать моральним засадам суспільства і ґрунтуються на рівності та майновій самостійності їх учасників.

Відносини, які регулюються законодавством про інтелектуальну

---

<sup>1</sup> Харитонova О.І. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О.І. Харитонova // Право України. – 2011. – № 3. – С.66-77.

власність, можна поділити на кілька груп.

До першої групи відносин, що складають предмет цивільного права, належать відносини інтелектуальної власності у вузькому значенні. Ці відносини виникають у зв'язку зі створенням благ в результаті інтелектуальної, творчої діяльності, а також ті, що виникають при використанні названих благ для власних потреб.

Друга група охоплює особисті та майнові відносини, що виникають у зв'язку із легалізацією результатів інтелектуальної, творчої діяльності (реєстрація, отримання патенту тощо).

До третьої групи відносин належать особисті та майнові відносини, що виникають при реалізації правоможностей інтелектуальної власності іншим особам (використання за спеціальними договорами тощо). Їх можна назвати «правовідносини, пов'язані зі сферою інтелектуальної власності».

В результаті «відносини інтелектуальної власності» виглядають такими, що за своєю сутністю частково є відносинами цивільними, а частково є відносинами публічно – правовими (адміністративними).

Специфіка відносин інтелектуальної власності зумовлена специфікою їх об'єктів, до яких законом віднесені результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності (ст. 199 ЦК, книга четверта ЦК). Зокрема, продуктами творчої діяльності є твори науки, літератури, мистецтва незалежно від форми, призначення, цінності, а також способу відтворення. За своїм характером результати інтелектуальної, творчої діяльності є комплексним об'єктом, котрий включає як немайнові, так і майнові права (право на авторство, право на опублікування твору, право на авторський гонорар тощо).

Результати інтелектуальної, творчої діяльності, за загальним правилом, стають об'єктами регулятивних цивільних правовідносин після того, як отримають матеріальне втілення (картина, книга, креслення) або іншим чином виражені в об'єктивній формі (відеозапис, фонограма тощо), тобто, стають доступними для сприйняття іншими особами. При цьому результати інтелектуальної, творчої діяльності та речі, в яких вони втілені матеріально, є самостійними об'єктами регулятивних цивільних правовідносин. Наприклад, право власності на

картину переходить до покупця, у той час як авторське право зберігається за художником, що створив цю картину.

Твори літератури, науки і мистецтва стають об'єктами цивільних правовідносин з моменту їхнього створення; винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції – з моменту кваліфікації їх як результатів інтелектуальної праці у встановленому порядку відповідними органами.

Отже, внаслідок того, що законодавство оперує таким поняттям, як «патентоздатність результатів інтелектуальної, творчої діяльності», передбачає легітимацію певних видів таких результатів, забезпечення державного управління у відповідній галузі регулювання відносин інтелектуальної власності, воно передбачає використання норм не лише цивільного законодавства, але й тих галузей, де провідним є суто імперативний метод правового регулювання.

У таких випадках відносини інтелектуальної власності регулюються нормами адміністративного, господарського тощо законодавства, а отже правовідносини інтелектуальної власності набувають владного характеру, ґрунтуючись на засадах «влади – підпорядкування», характерних для адміністративного права.

Разом із тим, чинне вітчизняне законодавство не містить консолідованого масиву норм адміністративно – правового характеру, котрими регулювалися б відносини інтелектуальної власності.

Це дає підстави стверджувати, що на сьогоднішній день методологічно вірним є вести мову про право інтелектуальної власності, як розділ (підгалузь), лише саме цивільного права, що й зумовлює напрямок та характер подальшого дослідження правовідносин інтелектуальної власності.

**Шишка Р.Б.**

*завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського  
університету права Національної Академії Наук України  
доктор юридичних наук, професор*

## **ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ**

Серед пріоритетних стратегічних проблем України є забезпечення правопорядку, у тому числі у сфері авторського і виконавського права. Попри те, що Україною ратифіковано міжнародні конвенції у цій сфері, прийнято низку нормативних актів з удосконалення врегулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, з посиленням тенденцій до уніфікації законодавства на адаптаційній основі, забезпечення його виконання далеке від бажаного, навіть якщо з цього приводу є відповідні рішення.

Зокрема чимало проблем правовою відповідальністю за порушення прав інтелектуальної власності як на загальному рівні, зокрема цивільно – правового спрямування ст. 632 ЦК України [7] так і її проведення у спеціальних законах (повтори, відсутність диференціації), а ще більше із її реалізацією.

Нещодавно повідомлено про заборону В. Козловському до 2099 року покидати Україну [1], тобто обмежено його право на свободу пересування та фактично – на зарубіжні гастролі. Причиною такої заборони став розрив в односторонньому порядку контракту із екс – продюсером співака І. Кондратюком та, скоріше, невиконання ним рішень суду по фактам порушення авторських прав. Принаймні в матеріальному праві, зокрема, ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [2] така санкція за порушення авторських і суміжних прав не передбачена. Така міра є спонуканням до виконання рішень суду і має матеріально – правові наслідки.

Справа у тому, що невиконання рішень суду в Україні є масовими і призводять до нівелювання конституційних гарантій захисту порушених прав та неспроможності виконавчої служби забезпечити виконання рішень суду. Тож наразі забезпечення примусового виконання судових рішень є надзвичайно актуальним. Проте виникає ряд за-

питань, наскільки така міра є виправданою, оскільки торкається такого конституційного права як свобода пересування, має свої альтернативи – накладення арешту на майно і при переході на контрольовані грошові надходження та витрати фізичних осіб має достойні альтернативи, і яка її правова природа.

Навіть при масовості ухилення засуджених боржників від виконання рішень при встановленні наслідків, слід виходити із принципу співрозмірності покарань і такий строк, як правило, продовжують ухилятися від виконання своїх зобов'язань<sup>1</sup> [1]. Одним із способів ухилення від виконання таких зобов'язань є виїзд боржника за межі України, зокрема на постійне місце проживання або для роботи.

До речі ст. 10 Закону України «Про гастрольні заходи в Україні»[5] передбачає, що особи, які порушили його вимоги, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Тут йдеться про відсьильне правило про правову відповідальність порушників, що, на наш погляд, є його вагомим недоліком. Аксиоматично, що юридична відповідальність має бути визначена законом за алгоритмом: встановлення самого порушення, санкцій за нього та порядку, бажано лише судового, їх застосування.

Проте згідно ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України» [6] ухилення громадянина від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи) або якщо щодо нього діють не врегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, є підставою для тимчасової відмови громадянину у виїзді за межі України. Звертаємо увагу, що йдеться про тимчасовість такої заборони.

Статтею 11 Закону України «Про виконавче провадження» [3] в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» вдосконалено процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) і надано право державному виконавцю у процесі здійснення виконавчого провадження, у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покла-

---

<sup>1</sup> Не секрет, що значна частина доходів виконавців – гонорари за виступи на «корпоративах», що дозволяє їм обходити чинне законодавство та безбідно існувати навіть при наявності значних боргів та проблем із дотриманням вимог чинного законодавства.

дених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України – до виконання зобов'язань за рішенням. Це збереглося у п. 19 ч. 2 ст. 18 нового Закону України «Про виконавче провадження» [4] від 2 червня 2016 р., що є виправданим.

Згідно ст. 377 –1 ЦПК України [8] питання про тимчасове обмеження боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби. Така ухвала направляється державним виконавцем до Державної прикордонної служби України, згідно якої боржник зараховується до певного списку, який є на особливому контролі та на якого в подальшому поширюється обмеження щодо перетину кордону України. Така заборона припиняється лише у випадку виконання боржником своїх зобов'язань шляхом зняття з контролю Державною прикордонною службою України на підставі відповідної постанови державного виконавця.

Безумовно, що така міра є досить дієвою і може бути введена у ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні права», тобто переведена із забезпечувальної у категорію матеріальну, яка може бути застосована стосовно виконавців – гастролерів при порушенні ними авторських прав, наприклад на програмне забезпечення, на платне виконання тощо.

Ще досить однією проблемою є виконання на конкурсах: воно не підпадає під любительське чи аматорське, особливо в рейтингових програмах з великим обсягом реклами. Тут не йдеться про вільне використання, яке передбачене чинним законодавством. Для подолання такої прогалини у ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» слід доповнити пунктом у редакції «використання в конкурсах, відборах, інших змаганнях за умови вказівки автора та володільця виключних прав і з виплатою винагороди».

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок про те, що чітке та своєчасне виконання законів, владних рішень підвищує авто-

ритет держави та викликає довіру власних громадян, однак без взаємодопомоги та розуміння між ними досягнення позитивного результату є неможливим. Всяка недовершена правова конструкція ускладнює її застосування і закладає сумніви щодо її ефективності. По мірі усвідомлення цінності і значення інтелектуальної власності потреба у якісному нормативному забезпеченні регулювання цих правовідносин тільки зростатиме. У зв'язку з цим доцільно встановити детермінанти їх розвитку, напрямки позитивного регулювання і відповідність їх національним інтересам.

### Список використаних джерел:

1. Виталию Козловському не нужен безвизовый режим // Комсомольская правда в Украине от 2 сентября 2016 г. // [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://kp.ua/culture/549860-vytalyui-kozlovskomu-ne-nuzhen-bezvizovyi-rezhym>
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page2>
3. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/606-14>
4. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 р. [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/1404-19>
5. Про гастрольні заходи в Україні: Закон України від 10 липня 2003 р. [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-15>
6. Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12>
7. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435 – IV (Редакція станом на 11.06.2016) [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>
8. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон від 18.03.2004 р. № 1618 –IV (Редакція станом на 01.08.2016) [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/1618-15>

**Яворська О.С.**

*завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор*

## **КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: QUO VADIS**

Першого червня 2016 року розпорядженням КМ України схвалена Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Реалізація положень, задекларованих у Концепції, насамперед, має бути спрямована для впровадження в Україні європейських стандартів життя, встановлення сприятливих умов для високотехнологічного, інтелектуально місткого бізнесу. Метою Концепції є створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Для досягнення цієї мети запропоновано:

- реформування державної системи управління;
- реорганізація системи колективного управління авторськими і суміжними правами;
- удосконалення національного законодавства та його гармонізація до законодавства ЄС.

Щодо реформування державної системи управління у цьому сегменті, то на зміну існуючій трьохрівневій структурі управління: ( 1) Мінекономрозвитку як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності; 2) Державна служба інтелектуальної власності як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМ України; 3) державні заклади, віднесені до сфери управління ДСІВ: ДП «Український інститут інтелектуальної власності», «Інтелзахист», Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав»).

Концепцією передбачено створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ) як юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Міністерства економіч-

ного розвитку і торгівлі. Ліквідуються ДСІВ, ДП «Інтелзахист», створюється новий орган на базі державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», що належатиме до сфери управління Мінекономрозвитку та провадитиме некомерційну господарську діяльність. Фінансування його діяльності здійснюватиметься за рахунок зборів та інших надходжень за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також оплати послуг, що надаються відповідно до законодавства. У цьому аспекті не зовсім логічним є поєднання системи охорони авторських та патентних прав умовно кажучи під «одним дахом» Мінекономрозвитку. Про оцінку таких реорганізаційних процедур можливо говорити на підставі конкретних економічних розрахунків економії державних коштів.

Що стосується системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами, функціонування якої отримує заслужену «порцію» критики щодо непрозорості діяльності зі зборів та розподілу коштів за користування майновими правами суб'єктів авторського права, то пропонується низка заходів, сформульованих дещо абстрактно. Зокрема, національне законодавство має бути приведено у відповідність з положеннями актів законодавства ЄС.

Станом на сьогодні відносини у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами практично не урегульовані, потрібно прийняти низку нормативних актів як законів, так і підзаконних, щодо порядку створення, провадження діяльності, моніторингу за фінансовими питаннями колективного управління, відповідальності уповноважених суб'єктів тощо. У Концепції ніби і йдеться про такі завдання, але відсутні чіткі напрями дій щодо сьогоденної ситуації.

На ринку колективного управління діють як державні, так і приватні структури, які оперують вагомими фінансовими потоками, про які дотичні особи (суб'єкти авторських прав та суміжних прав), не кажучи про загал, не мають реального уявлення: про суми зборів, їх розподіл, норми витрат на утримання ОКУ тощо. Натомість у Концепції йдеться про загальні фрази щодо «припинення непрозорої та демпінгової системи функціонування «19 ОКУ» у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами» та трансформації державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» у недержавну організацію колективного управління.

Проблем у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами накопичилося чимало. Звичайно, що у межах Концепції неможливо відобразити конкретні заходи, але очевидно, що багатосуб'єктна система функціонування ОКУ, яка з одного боку ніби –то надає авторам можливість широкого вибору суб'єкта управління, з іншого – вкрай заплутує питання про таке управління: хто, з кого, на чию користь і за користування якими правами збирає кошти і головне – як ці кошти розподіляються. Окремі законодавчі норми, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права», містять лише деякі фрагментарні положення. Тому сфера колективного управління авторськими і суміжними правами – це якраз те коло суспільних відносин, яке потребує невідкладного детального нормативного регулювання.

У Концепції не запропоновано загального бачення політики держави щодо множинності ОКУ чи монополізму. Світова практика свідчить про заснування ОКУ суб'єктами авторських та суміжних прав. Збереження функціонування державної організації у цій сфері є наслідком ще радянських правових підходів, які відповідали як ідеології, так і реаліям того часу, коли у сфері інтелектуальної власності держава проголошувала себе монополістом на усіх і усе.

Тому «утворення в публічній та прозорий спосіб нової організації колективного управління шляхом трансформації державної організації в недержавну організацію колективного управління, яка буде збирати винагороду (роялті) у визначених законодавством сферах», як зазначено у Концепції видається неможливою з правових позицій (не кажучи про інші). Нова організація потрібна, але не шляхом її трансформації з існуючої державної. Тому, насамперед, варто визначитися з підходами: монополізація чи багатосуб'єктність у сфері колективного управління. А уже тоді на законодавчому рівні має бути визначене коло та склад засновників, засади діяльності, механізми збору та використання зібраних коштів на користь самої організації і особливо механізми контролю за розподілом та їх використанням.

Що стосується третього глобального напрямку, окресленого Концепцією – удосконалення національного законодавства та його гармонізація до законодавства ЄС. До багато повторюваної і широко застосовуваної тези про необхідність удосконалення національного за-

конодавства у будь – якій сфері ми настільки звикли, що навіть перестали зауважувати, що цією тезою ми весь час визнаємо якусь власну недолугість, недосконалість, на когось потрібно рівнятися, чиїсь стандарти переймати. Невже усі наші національні надбання, у тому числі і у правовій сфері – ніщо і нам потрібно далі гармонізуватися з кимось чи чимось. Чому ми у себе дома не шануємо власного інтелекту, знань, умінь? Може тому, стараючись гармонізуватися, на когось вирівнятися, ми не ураховуємо власних національних інтересів та потреб. А тому запозичене не спрацьовує на нашому ґрунті. У цьому плані варто відзначити, що національне законодавство у стані на сьогодні загалом відповідає визнаним міжнародним стандартам, зокрема, міжнародним Конвенціям у сфері інтелектуальної власності. Звичайно, що меж для удосконалення не існує. Окремі проблеми правового регулювання мають місце як у нас, так і у європейських країнах.

Перше запитання, відповідь на яке слід чітко уявити: для чого та для кого ми удосконалюємо національне законодавство? Відповідь має бути однозначною – для охорони та захисту національних інтересів у сфері інтелектуальної власності, а далі – для відповідності світовим стандартам, яких від нас вимагають ще й тому, що ми стаємо новим широким ринком збуту для сучасних світових інтелектуальних досягнень. Насамперед національні досягнення у сфері інтелектуальної власності вимагають надійної правової охорони саме національним законодавством, тоді вони зможуть конкурувати на світових ринках. Саме з цього потрібно виходити і ставити за мету, а не абстрактну відповідність тим чи іншим стандартам.

Також варто змістити акценти і замість постійних закликів до удосконалення, тверезо оцінити стан справ з виконанням уже чинного законодавства. Чому зберігається високий рівень піратства, плагіату, патентного «тролінгу» та інших негативних явищ у досліджуваній сфері. Чи тільки тому, що маємо брак та недоліки законодавства? Однозначно, що ні. Явище піратства має і економічні умови для свого існування – явну неспівмірність вартості об'єктів інтелектуальної власності та реальних доходів наших громадян, переважна більшість яких не в змозі собі дозволити дорогі придбання. Окрім цього, відсутність механізмів притягнення та, що не маловажно, реалізації засобів відповідальності за порушення законодавства у цій сфері. Скільки

фактів знищення контрафактної продукції ми можемо навести у масштабах держави? Те саме стосується і плагіату. Відомі особи, відомі порушення. Наслідок – хіба що збурення громадської думки. Статистика щодо позбавлення наукових звань за допущений науковий плагіат, не кажучи про інші «оплагіачені» сфери, більш ніж скромна. Але вона уже є!

Чергова загроза для іміджу України – «патентний тролінг» у суто українському прояві процвітає, насамперед, через відсутність механізмів притягнення та реалізації засобів відповідальності за недобросовісні дії «патентних тролів». Якщо чинне законодавство у дуже простий спосіб сприяє будь – якому суб'єкту отримати деклараційний патент під його ж відповідальність, а потім так само захищає цього ж суб'єкта, коли він зловживає своїми правами, то не потрібно і надалі підтримувати юридичну формалістику, а застосувати усі існуючі правові засоби для припинення зловживання правами.

Потрібен постійний, регулярний моніторинг дії чинного законодавства. «Збої», «пробуксовування», «нечинність» мають причини. Їх потрібно виявляти, аналізувати і тоді вживати дієвих заходів. Нормативна робота методом проб і помилок недопустима. Мало прийняти закон, навіть дуже хороший. Якщо відсутні механізми його реалізації, зміст закону відірваний від конкретних життєвих реалій (це і менталітет, правова культура, конкретні економічні умови), годі сподіватися, що такий закон «працюватиме», «житиме» взагалі.

Окреме питання – популяризація знань щодо правової охорони інтелектуальної власності. Має йтися про комплексні заходи щодо інформування населення, фахівців через різні форми, засоби, але з єдиною метою – підвищення рівня елементарних знань про свої права і способи їх захисту. Фрагментарне викладання права інтелектуальної власності для студентів зокрема, правників, не сприяє формуванню кваліфікованих спеціалістів у цій сфері (мала кількість академічних годин для правників, для інших спеціальностей – у кращому разі незначний лекційний курс, другорядна дисципліна, викладання нефакі-вцями тощо). Загальний низький рівень правової культури – один із серйозних чинників суспільного стану не тільки у цій сфері.

*Андрощук Г.О.*

*завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії Правових Наук України, кандидат економічних наук, доцент, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти*

## **ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ**

Теоретичною основою інституту інтелектуальної власності (ІВ) є теорія ідей Платона, для реалізації якої він створив в 387 р. до н.е. свою Академію в передмісті Афін. Вся наукова і винахідницька діяльність, за Платоном, є вищим благом. Дійсне благо – це знання, і той, хто їм володіє, воістину найбагатший і потрібний суспільству: наукові відкриття, винаходи, літературні і художні твори – коштовне благо, яке людина може створити і залишити людям. Нині інститут ІВ широко відомий в легалізованій формі у вигляді юридичних документів і діє в світі більш ніж 500 років, протягом яких їм охоплені всі сфери соціальних і науково – технічних відносин (універсальна цінність ІВ). У сучасній глобальній економіці, що ґрунтується на інформації та знаннях, ІВ стає важливим джерелом конкурентних переваг підприємств, галузей, національних економік. ІВ – це одна з найскладніших галузей права. Вона має юридичну форму, але економічний зміст. Дослідженнями встановлено, що до найбільш складних, згідно коефіцієнтів складності справ за категоріями, належать справи щодо корпоративних відносин (1,38) і справи щодо захисту прав ІВ (1,35). Так, для розгляду в місцевому господарському суді справи щодо захисту прав ІВ в середньому потрібно 10 годин, у апеляційному господарському суді – 12 годин [1].

В Україні зберігається високий рівень науково – технічного потенціалу та кваліфікації науково – технічних кадрів, науково – дослідних та дослідно – конструкторських робіт (НДДКР), винахідницької активності. Статистичні звіти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) містять індикатори, що дозволяють порівнювати рі-

вні розвитку ринків ІВ окремих країн. До них, зокрема, належать: кількість поданих заявок у розрахунку на 1 млрд. дол. ВВП; кількість поданих заявок на 1 млн. дол. вкладень у НДДКР. Лідерами за кількістю поданих резидентами патентних заявок на 1 млрд. дол. ВВП є Республіка Корея (100,7), Японія (73,4), Китай (41,8), Швейцарія (26,6), Німеччина (26,0), Україна займає 19 позицію. За кількістю поданих резидентами патентних заявок на 1 млн. дол. вкладень у НДДКР Україна зайняла 6 позицію із значенням 2,1 патентні заявки на 1 млн. дол. вкладень у НДДКР. У рейтингу країн світу за кількістю патентних заявок, поданих у 2012 році, Україна посідала 23 місце. Україна входить до четвертого десятку країн, що здійснюють зарубіжне патентування винаходів за процедурою РСТ [2,3]. В оприлюдненому щорічному Глобальному індексі інновацій (Global Innovation Index 2016) Україна піднялася на 8 позицій, зайнявши 56 місце [2].

За десять років виходу індексу, опублікованого ВОІВ, це вища сходинка для нашої країни. Всього в рейтинг увійшло 128 країн. Шостий раз поспіль лідером є Швейцарія. За нею йдуть Швеція, Великобританія, США і Фінляндія. Україна розташувалася між Монголією і Бахрейном, які займають 55 і 57 місця відповідно. У групі країн з доходом нижче середнього наша країна зайняла друге місце після Молдови. В регіоні «Європа» Україна на 34 місці з 39, випереджаючи Македонію (58), Сербію (65), Білорусь (79), Боснію і Герцоговину (87) і Албанію (92). Наша країна єдина серед європейських країн в загальному рейтингу від 50 до 100, хто покращив свої позиції. В рамках Глобального інноваційного індексу аналітики розподіляють країни на три сегменти – лідери, успішні і країни – аутсайтери – в залежності від розміру ВВП на душу населення при оцінці впливу на нього інноваційних ринків. Україна знаходиться в ближче до центру кривої в сегменті «процвітаючих» ефективних інноваторів поряд з В'єтнамом, Індією, Філіппінами, Вірменією і Марокко. Стрибок на вісім позицій в загальному рейтингу Україні забезпечили поліпшення за основними підіндексами: підвищення вкладу в інновації (76), зростання «внеску» від інновацій (40), ефективності інновацій (12). Сильними для України індикаторами є «Витрати на навчання» (18), «Охоплення вищою освітою» (10), «Легкість отримання кредиту» (18), «Кількість патентних заявок», отриманих національним патентним офісом (19), «Вало-

ві витрати на R & D, одержувані з – за кордону» (21), «Загальні витрати на комп'ютерне програмне забезпечення» (20), «Експорт ІКТ – послуг» (23). За показником «Кількість заявок на корисну модель» наша країна посідає перше місце в світі. Україна також четверта за індикатором «Працевлаштовані жінки з вченим ступенем».

Найбільш слабкими критеріями є «Політична стабільність і безпека» (125), «Легкість вирішення питань банкрутства» (113), «Політичне середовище» (123), «ВВП на одиницю використовуваної енергії» (115). Слабким місцем також є категорія «Інвестиції» (77), «Простота захисту міноритарних акціонерів» (76). За індикатором «Кількість венчурних інвестицій» на мільярд доларів ВВП Україна посідає 42 місце. Глобальний індекс інновацій враховує також культурні індикатори, де нашим слабким місцем є «Кількість знятих художніх фільмів» на млн. населення – 94 місце [2].

Наявність значного науково – технічного потенціалу (Україна входить до ТОП–25 країн світу за кількістю патентних заявок від резидентів у розрахунку на 100 млрд. дол. у ВВП) свідчить про передумови активізації інноваційної діяльності при забезпеченні відповідних сприятливих умов. В рейтингу 50 найбільш інноваційних країн світу, що публікується Bloomberg, Україна в минулому році зайняла 33 місце, піднявшись на 16 позицій.

Водночас високий рівень досліджень і розробок та патентної активності є необхідною, але не достатньою умовою розвитку інноваційної економіки країни. Для перетворення науково – технічних досягнень в конкурентний науково – технічний продукт потрібен розвиток всієї інфраструктури ринку ІВ, завершення формування національної інноваційної системи. Україна, маючи досить високий рівень досліджень і розробок та патентної активності, має низькі позиції за рівнем комерціалізації та захисту об'єктів ІВ. За даними Держслужби статистики України в економіці використано близько 4 тис. об'єктів промислової власності, в т.ч. 1,8 тис. винаходів (близько 7% від загальної кількості чинних патентів), 2,4 тис. корисних моделей (6%), 393 промислові зразки (4%) [1]. Отже, більшість захищених охоронними документами об'єктів ІВ у виробництві не використовуються і припиняють свій життєвий шлях відразу ж після розробки і отримання правової охорони.

Середній вік винахідника становить 46,4 роки! Найбільш активно займаються творчою діяльністю установи освіти (ними подано 65,4 % загальної кількості заявок і отримано 62,9 % загальної кількості патентів) та наукові організації (відповідно 23,5 і 24,4 %) [4]. Нині майже п'ята частина наукового потенціалу України працює на закордонні замовлення. Низькі показники патентування українських винаходів в зарубіжних країнах свідчать про патентну незахищеність продукції, що експортується з України, та обумовлює суттєві ризики її експорту. Продовжується неконтрольована передача за кордон наукових і конструкторських розробок, виток з України вітчизняних заявок на перспективні винаходи. Несанкціонований виток винаходів, так звана «патентна міграція» з України зростає. Рівень патентів – втікачів складає 10 –12% щорічного обсягу патентування. Найбільш активні сектори міграції – медичні препарати, ІТ – технології (системи та обладнання), фармакологія. Розширюється географія міграції: Російська Федерація, (51%), США (11%), Південна Корея (9%), Тайвань (3%), Німеччина (2%).

Національне законодавство у сфері інтелектуальної власності і досі не приведено у відповідність до Цивільного кодексу України та законодавства Європейського Союзу. Законодавчо не врегульовані питання охорони наукових відкриттів, комерційної таємниці, раціоналізаторських пропозицій, фірмових найменувань, баз даних, порід тварин, діяльності патентних повірених, фольклору, народних художніх промислів і традиційних знань.

В Україні не створено ефективної системи збору та виплати винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм, виробникам відеограм, не запроваджено спеціальних форм податкової звітності для організацій колективного управління правами, що негативно впливає на розвиток ринку авторського права і суміжних прав. Рівень збору винагороди за використання в країні творів, виконань, фонограм, відеограм є показником тіньового використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Стан справ у цій сфері ще більше погіршився. Відсутня система економічних стимулів (податкових, кредитних, страхових) щодо створення та комерціалізації об'єктів права промислової власності з метою формування цивілізованого ринку цих об'єктів. Зокрема, не визначені мінімальні ставки винагороди винахі-

дникам, авторам за використання об'єктів патентного права, не запроваджені механізми державної підтримки зарубіжного патентування винаходів, створених за рахунок бюджетних коштів; відсутня методика визначення розміру шкоди, завданої порушенням прав на об'єкти промислової власності.

Підсумки дослідження інноваційного розвитку України останніх років свідчать про підвищення ролі державної політики, орієнтованої на підтримку цілісності інноваційного процесу – від наукової розробки до інвестування масового виробництва. Це сприяло деякому покращенню місця України у міжнародних рейтингах. Україна поки що зберігає достатній інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації наукових ідей світового рівня. Однак, з кожним роком вона все більше втрачає можливість забезпечити ефективно використання цього потенціалу на шляху до інноваційного розвитку та переходу до побудови суспільства знань, нового технологічного способу виробництва. Без реальних кроків держави в цьому напрямку, її активної проєвропейської позиції щодо Лісабонської стратегії, Стратегії Європа 2020 – ініціатива Інноваційний союз, Дублінської декларації 2013 року – Відкриті інновації 2.0, Європейської хмарної ініціативи, Стратегії єдиного цифрового ринку, визначення пріоритетів та збільшення витрат на проведення наукових досліджень і розробок рухатись практично неможливо. Основними напрямками стратегії розвитку українського ринку ІВ слід вважати питання політики держави щодо повномасштабної охорони ІВ, а також захисту прав на ці об'єкти від несанкціонованого використання; державної політики щодо результатів розробок, створюваних за рахунок коштів держави; організаційно – економічний механізм функціонування ринку ІВ.

В цьому контексті важливим є виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (протокол № 13 від 17 червня 2015 р.) «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку», яким Кабінету Міністрів України рекомендовано: «Усунути причини тривалого неналежного стану нормотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності в сфері інтелектуальної власності. Розглянути питання щодо реорганізації Державної служби інтелектуальної власності України в Державну службу України з питань інтелектуальної власності, як центрального органу вико-

навчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України..» та Рекомендацій комітетських слухань «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» (15 червня 2016 року): «враховуючи міжгалузевий характер відносин у сфері інтелектуальної власності, провести реорганізацію Державної служби інтелектуальної власності України в Державну службу України з питань інтелектуальної власності як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів».

### **Список використаних джерел:**

1. Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність: юридична форма – економічний зміст / «Юридична Газета» №34 –35 (532 –533) від 30 серпня 2016 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://yur-gazeta.com/interview/intelektualna-vlasnist-yuridichna-forma-ekonomichniy-zmist.html>
2. Global Innovation Index 2016 [Електронний ресурс] // Режим доступу: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_gii\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf)
3. International property right index: report 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://internationalpropertyrightsindex.org/about>
4. Андрощук Г.О. Економіко – статистичний аналіз винахідницької активності в Україні // Інтелектуальна власність в Україні. – 2013 . – №11. – С.27 –33.

**Бакаянова Н.М.**

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, Національний університет "Одеська юридична академія", адвокат, секретар дисциплінарної палати кваліфікаційно – дисциплінарної комісії Одеської області*

## **АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Реформа адвокатури потребує уваги до змісту та ефективності реалізації функції з надання професійної правничої допомоги, що здійснюється інститутом адвокатури згідно ст.131 –2 Конституції України [1].

Захист права інтелектуальної власності є порівняно новим напрямом адвокатської діяльності в Україні, адже активність адвокатів у захисті прав клієнтів у сфері інтелектуальної власності розвивається разом із правовідносинами у зазначеній сфері. Розвиток ринку та широкі застосування об'єктів інтелектуальної власності (комп'ютерних програм, логотипів, товарних знаків, нових технологій) обумовлює підвищення якості правової допомоги, використання адвокатами всіх передбачених законом можливостей з захисту прав клієнтів.

Надання адвокатами професійної правничої допомоги в сфері захисту прав інтелектуальної власності передбачає консультативну діяльність, складання документів правового характеру, здійснення представництва інтересів клієнтів, що відповідає ст.19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"[2].

До актуальних питань використання об'єктів інтелектуальної власності слід віднести їх внесення до статутного капіталу, постановки на облік, оподаткування, торгівлі об'єктами інтелектуальної власності, формування портфелів об'єктів інтелектуальної власності, що обумовлює адвокатську діяльність у зазначених напрямках та її удосконалення.

Найбільш складними, проте, можна вважати процесуальні аспекти захисту прав клієнта. Аналіз адвокатської діяльності з захисту прав

інтелектуальної власності дозволяє стверджувати, що уваги адвоката потребують питання доведення наявності права інтелектуальної власності; доведення наявності факту використання об'єкту інтелектуальної власності; доведення розміру шкоди; судової експертизи (залучення фахівців).

Адвоката –представник позивача у спорах про порушення права інтелектуальної власності має бути переконливим у доведенні: 1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); 2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; 3) причинно – наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою. Адвокат – представник відповідача, навпаки, як правило, спрямовує свої зусилля на спростування таких обставин, враховуючи, що у зазначеній категорії спорів судом застосовується принцип презумпції вини особи, до якої пред'явлено вимогу щодо відшкодування шкоди.

Захист прав інтелектуальної власності потребує формулювання адвокатом позовних вимог щодо компенсації клієнту моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. При цьому адвокату слід зібрати докази підтвердження факту заподіяння його клієнтові втрат немайнового характеру, з'ясувати, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі клієнт оцінює заподіяну йому шкоду та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для належного відстоювання правової позиції по справі.

У спорах, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав, тактика захисту прав клієнта має певні особливості. Так, адвокат – представник позивача має довести належність його клієнтові авторського права або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди – розмір шкоди і причинно – наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках, коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інте-

лектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, позивач звільняється від доведення належності йому відповідних прав, а обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача [3]. Головним завданням адвоката – представника відповідача є спростування презумпції винного заподіяння шкоди (ст.ст. 614, 1166 Цивільного кодексу України) та доведення додержання клієнтом вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права".

При представництві інтересів клієнта у справах, пов'язаних із здійсненням державної реєстрації знака для товарів і послуг, необхідно враховувати, що господарському суду не надано повноважень зобов'язувати відповідний державний орган здійснити реєстрацію такого знака, оскільки даний орган, здійснюючи реєстрацію, обов'язково перевіряє також відповідність позначення, щодо якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного законодавства; але суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака.

Самостійною та специфічною категорією спорів, в яких адвокати відстоюють інтереси клієнтів, слід вважати спори з приводу доменних імен, спори з питань використання об'єктів авторського права у мережі Інтернет. Участь адвоката у зазначеній категорії спорів вимагає від адвоката специфічних знань: наприклад, щодо поняття домену, взаємозв'язку між торговельною маркою з доменним ім'ям, правил формування доменних імен, їх ключових характеристик, особливостей термінології, принципів роботи. Прогнозуючи зростання інтересу до проблематики права інтелектуальної власності та питань його захисту, можна прийти до висновку необхідності розвитку адвокатської діяльності у зазначеному напрямі, вжиття заходів до підвищення кваліфікації адвокатів шляхом проведення заходів, передбачених законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Крім того, враховуючи запровадження нових видів адвокатської діяльності [4], доцільно розвивати й участь адвокатів в медіації: зокрема, у розв'язанні спорів щодо ліцензування та передачі прав інтелектуальної власності; щодо порушень прав інтелектуальної власності; щодо права власності на винахід; щодо авторства на винахід та інші.

Зменшення навантаження на судову систему, отримання взаємовигідного результату та можливість співпраці сторін у майбутньому є безумовними перевагами медіації як способу вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності. Зазначене потребує в короткостроківій перспективі прийняття Закону України "Про медіацію" та внесення відповідних змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

### **Список використаних джерел:**

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 № 1401 –VIII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1401-19>

2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076 –VI // *Голос України* від 14.08.2012 / №№ 148 –149 // *Офіційний вісник України*. – 2012. – № 62. – С. 17. – Ст. 2509.

3. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.

4. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 27.04.2016 р. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://jrc.org.ua/upload/steps/bdc5610fac7309ca8aab48f0c1a531de.pdf>.

*Гирич О.С.*

*аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка*

## **НЕТРАДИЦІЙНІ ТОВАРНІ ЗНАКИ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ)**

Товарні знаки служать в якості ідентифікаторів для *вирізнєння* різноманітних товарів і послуг. Традиційно торгові марки склалися з слів логотипів або комбінації обох. Проте, у період глобалізації, під

час збільшення конкуренції на міжнародному ринку товарів і послуг, виникає потреба в нестандартних рішеннях, які б дали змогу виділити свою продукцію з загальної маси. Використання нетрадиційних товарних знаків набуває в наш час все більшої популярності. У більшості країн законодавство не обмежує види товарних знаків, а лише вказує на деякі умови або особливі вимоги до позначень. Постає питання, які товарні знаки ми можемо відносити до нетрадиційних!?<sup>1</sup>

Міжнародне співтовариство, зокрема International Trademark Association (далі – INTA) визначили такі основні типи нетрадиційних товарних знаків: кольори та комбінації кольорів, рух, форма, звук, запах, смак, дотик.<sup>2</sup>

*Кольори та комбінації кольорів.*

«Кольори самі по собі» (з англ. Colours per se) все частіше використовуються в якості торговельних марок. Для того, щоб зареєструвати таку торговельну марку, необхідно, щоб «колір сам по собі» ідентифікувався виключно з конкретними товарами або послугами, і щоб споживачі розуміли колір як ідентифікатор походження товарів чи послуг. Європейський суд справедливості (з англ. European court of Justice) у справі Libertel (ECJ, Case C –104/01, Libertel Groep BV v Benelux –Merkenbureau – позивач хотів зареєструвати оранжевий колір як товарний знак для телекомунікаційних товарів і послуг) визначив, що колір як товарний знак має бути ясным, точним, самодостатнім, легко доступним, зрозумілим, міцним і об'єктивним. На практиці це означало, що такий колір може бути зареєстрований як торгова марка у випадку, якщо його виразність (з англ. distinctiveness) буде доведено.<sup>3</sup> В США ще у 1985 за рішенням суду компанія Owens Corning отримала право на використання рожевого кольору як товарного знаку. А у 1995 році у справі Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., суд зазначив, що колір товарного знаку має мати «істотну вирізненість», а також вказувати на джерело товарів, до яких такий товарний знак застосовується.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Див: [http://ipstyle.ua/ua/articles/trademark/non-traditional\\_trademarks.html](http://ipstyle.ua/ua/articles/trademark/non-traditional_trademarks.html)

<sup>2</sup> Див: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/NontraditionalTrademarksFactSheet.aspx>

<sup>3</sup> Див: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>; [Color Branding & Trademark Rights](#)". *Color Matters*. Retrieved January 25, 2016.

<sup>4</sup> Див: [Color Branding & Trademark Rights](#)". *Color Matters*. Retrieved January 25, 2016.

### *Рух.*

Такий тип товарного знака включає в себе рухомі зображення, які можуть поєднувати кольори, звуки і аспекти дизайну продукту. Найцікавішим і найвідомішим прикладом є так звані «двері Ламборджіні». Справа *Automobili Lamborghini S.P.A.S Application*. Тип товарного знаку був визначений судом як "інший". Суд визначив, що двері рухаються навколо поворотної осі, які розташовані, по суті, горизонтально і поперечно по відношенню до напрямку руху. На початку 20 століття такі двері випускали інші виробники автомобілів (McLaren, Bugatti, Ultima та інші), але після того як компанія Lamborghini виграла позов такий товарний знак почали називати "двері Ламборджіні".<sup>1</sup> В даний момент така торгова марка офіційно зареєстрована. В описі до неї вказано: «Знак складається з унікального руху, в якому відкрито двері автомобіля. Двері рухаються паралельно корпусу транспортного засобу, але поступово піднімаються над транспортним засобом в паралельне положення».<sup>2</sup>

### *Форма.*

Цей тип знака може бути тривимірним поданням самого продукту, контейнером чи коробкою (наприклад шоколад Toblerone чи напій Coca Cola у пляшці) для продукту, або архітектурним дизайном магазину чи вказівником (наприклад McDonald's). Такий товарний знак не просто повторює зовнішній вигляд відомого предмета, а повинен мати нові та оригінальні характеристики зовнішнього вигляду.

### *Звук.*

Такий товарний знак може бути частиною музичного твору, цілим музичним твором або іншим звуком. Також, у деяких випадках, він може бути відтворенням повсякденного звуку. У таких товарних знаках звук виконує функцію унікальної ідентифікації походження товарів або послуг. Цей тип нетрадиційних товарних знаків у повсякденному житті зустріти легко. Наприклад, такими товарними знаками є музичні лого 20 Century Fox, AUDI, BMW, Nokia tune, Samsung ringtone, Xbox, Playstation та інші. В Європейському союзі після рішення у справі *Shield Mark BV vs Joost Kist (case C –283/01)* Європей-

<sup>1</sup> Див: International Intellectual Property: Problems, Cases and Materials, 2d (American Casebook Series) 2nd Edition by Daniel Choe, Edward Lee, 2014

<sup>2</sup> Див: <https://trademarks.justia.com/758/83/n-75883661.html>

ський суд справедливості (з англ. European court of Justice) визначив, що для реєстрації такого знаку потрібно, щоб такий знак був виразним (з англ. distinctive).<sup>1</sup> В США Trademark Trial and Appeal Board (орган, який розглядає спори щодо товарних знаків) у справі General Electric Broadcasting Co., 199 USPQ 560 визначив, що: «звук може служити у якості товарного знака в тому випадку, якщо звук пробуджує свідомість слухача і пов'язує його з джерелом дії чи події».<sup>2</sup>

#### *Запах.*

Хоча конкретні запахи можуть бути пов'язані з конкретними товарами або послугами, не всі з них можуть бути захищені як товарні знаки, тому що вони є функціональними. Наприклад, запах парфумів вважається функціональним. І у Великобританії було відмовлено в реєстрації ароматичної марки для знаменитих парфумів «Шанель № 5» на тій підставі, що запах повинен відрізняти одні товари від інших, а парфум, тобто носій запаху, в даному випадку є товаром сам по собі. Таким чином, товарний знак вказує на вид товару. В США був зареєстрований «запах кінського поту» для шкіряної оббивки крісел автомобілів марки «Мустанг», а в Європі тенісні м'ячики, що мають «запах свіжоскошеної трави». Серед зареєстрованих ароматичних торгових марок є такі, як стріли для гри в дартс з «сильним запахом гіркого пива» і автопокришки з «квітковим ароматом, що нагадує троянду».<sup>3</sup>

#### *Смак.*

Цей вид товарних знаків може застосовуватися лише до товарів, не до послуг. У країнах Європи, а також у США, для реєстрації смакового товарного знаку необхідно не лише мати рівень вирізненості (з англ. distinctiveness), а ще й точний словесний опис. Проблемою цього товарного знаку є те, що в деяких випадках дуже важко визначити натуральний смак продукту чи рецептури, прийнятої виробником. Проте, з іншого боку, навіть якщо смак не захищений реєстрацією товарного знака, він (рецепт) є суворою комерційною таємницею.

<sup>1</sup> Див: [http://www.copat.de/markenformen/jj010283\\_en.pdf](http://www.copat.de/markenformen/jj010283_en.pdf)

<sup>2</sup> Див: <http://www.theiplawblog.com/2009/11/articles/trademark-law/sound-marks-registration-basics/>

<sup>3</sup> Див: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/NontraditionalTrademarksFactSheet.aspx>

В країнах Бенілюксу було зареєстровано декілька смакових товарних знаків, одним з них є ‘taste of liquorice’ (смак лакриці).<sup>1</sup>

#### *Дотик*

Сприйняття певного товару (не послуги) на дотик може бути вирізненим (з англ. distinctive), проте такі випадки зустрічаються рідко. Це можливо, якщо товар має особливе відчуття на дотик (наприклад, м'яка тканина або вологість). У справі American Wholesale Wine & Spirits, Inc.'s суд визнав товарним знаком дотику “оксамитово текстуровані покриття на поверхні пляшки вина” (U.S. Reg. No. 3155702, Oct. 17, 2006).<sup>2</sup>

Питання щодо правової охорони торговельних марок в Україні регулюється відповідно до чинного законодавства України, а також відповідно до ратифікованих міжнародних конвенцій. Питання об'єкту торговельної марки, який охороняється відповідно до законодавства України зазначено у статті 492 Цивільного кодексу України і визначено як: «... будь – яке позначення або будь – яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами»<sup>3</sup>. Подібне визначення зазначено у статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де об'єктом охорони торговельної марки є: «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. Щодо міжнародних конвенцій, то в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – ТРІПС), яка була ратифікована Україною у 2008 році, в статті 15 об'єктом охорони визначено, що будь – яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак. Такі позначення, зокрема

<sup>1</sup> Див: Eli Lilly/ The taste of artificial strawberry flavour, R120/2001-2 (4- Aug. 2003)

<sup>2</sup> Див: <http://www.duetsblog.com/2009/07/articles/trademarks/touch-trademarks-and-tactile-brands-with-mojo-feeling-the-strength-of-a-velvet-turgid-touch-mark/>

<sup>3</sup> Див: Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44.

слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь – яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як товарні знаки.<sup>1</sup>

Дані визначення дають досить широке тлумачення поняття «товарного знаку», а щодо «нетрадиційних товарних знаків» згадок немає взагалі. Фактично закон прямо не вказує на те, що вище перелічені нетрадиційні товарні знаки можуть бути зареєстрованими, але в той же час прямої заборони для такої реєстрації немає.

Захист нетрадиційних товарних знаків – є досить нерозвиненою частиною права інтелектуальної власності і потребує дослідження.

*Гірний Ю.І.  
патентний повірений, м. Львів*

## **ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВИКОРИСТАННЯ ВІНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)**

Практичні аспекти встановлення фактів використання винаходу (корисної моделі) включають в себе наступні особливості:

1. Специфіка властивостей винаходу та корисної моделі – технічні, економічні і правові властивості, кожна із зазначених властивостей характеризується по своєму.

2. Формула винаходу (корисної моделі) та її призначення. У різних країнах визначення, структура формули винаходу (корисної моделі) має як відмінності та спільні ознаки.

3. Питання обсягу захисту патентною формулою:

а) значення незалежного пункту формули та суттєвих ознак в ньому; важливим є перший пункт формули, його формулювання, що впливає на забезпечення прав патентовласника.

б) розширення обсягу захисту; важливим є питання, яким чином розширити обсяг прав.

в) звуження обсягу захисту; існують певні небезпеки (ризики) як результат звуження обсягу прав, тому важливо знати, та як їх уникнути.

---

<sup>1</sup> Див: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm)

г) є об'єкти, захист яких недоцільний;  
д) встановлення факту порушення прав, що впливають з патенту.

4. Логічні поняття при дослідженні патентів:

а) тотожність ознак – це одне і теж саме призначення, що забезпечує отримання такого самого результату;

б) ідентичність ознак – якщо ознаки збігаються за функцією виконання і формою виконання;

в) еквівалентність ознак – якщо вони збігаються за функцією виконання і за результатом, який досягають при використанні

5. Правові підстави для встановлення факту використання винаходу чи корисної моделі:

а) важливо встановити поняття заявник – патентовласник та автор – винахідник;

б) регулювання правовідносин між співавторами;

в) регулювання правовідносин між заявником (патентовласником) і автором – винахідником.

6. Порядок оформлення документів:

а) повідомлення про створення технічного рішення;

б) наявність технічної документації як вихідних даних для встановлення використання;

в) відображення вказаного в бухгалтерських документах;

г) наявність актів щодо постановки на виробництво, про використання.

7. Оформлення звіту та його розділи.

8. Виплата винагороди та її правове регулювання:

а) типи виплати винагороди та їх застосування;

б) регулювання виплати положеннями Податкового Кодексу.

### **Список використаних джерел:**

1. Цивільний Кодекс України, книга четверта, глава 75 від 16.01.2003 р. з наступними змінами і доповненнями.

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 3687 –12 від 1994р. з наступними змінами і доповненнями.

3. Закон України «Про власність» від 07.12.1991 р. №697 –ХІІ (втратив чинність).

4. Закон України «Про авторське і суміжні права» від 11.07.2001 р., № 2627 з наступними змінами і доповненнями.
5. Закон України «Про наукову та науково –технічну експертизу» від 10.02.1995 р., №52/95 –ВР з наступними змінами і доповненнями.
6. Закон України «Про наукову та науково –технічну діяльність» від 02.03.2004 р. № 1977 –12 з наступними змінами і доповненнями.
7. Податковий Кодекс України (ст. ст. 164, 174) від 23.12.2010 р., №2856 –VI з наступними змінами і доповненнями.
8. Правила проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель: затв. наказом Держпатенту від 09.03.1995р. № 44 (втратив чинність).
9. Правила розгляду заявки на винахід і корисну модель: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р., №197.
10. Методичні рекомендації щодо віднесення витрат подвійного призначення до складу валових, наказ Міністерства України у справах науки і технологій від 21.01.1999 р., №15.
11. Методичні рекомендації по виплаті винагороди авторам об'єктів промислової власності, схвалено Методичною комісією Державного патентного відомства України від 07.08.1997 р.
12. Бутнік –Сіверський О. Інноватика та інтелектуальна економіка / О. Бутнік –Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 1. – С. 63 – 77.
13. Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение. Т. 4 / Под ред. А.Б. Бутник –Сиверского, А.Д. Святоцкого. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 1999.
14. Азгальдов Г. Г., Карпова Н. Н Вознаграждение за использование интеллектуальной собственности [www.ocenchik.ru/docs/437](http://www.ocenchik.ru/docs/437)

*Давид Л.Л.*  
*кандидат юридичних наук,*  
*суддя Львівського апеляційного господарського суду*

## **ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ**

Промисловий зразок як один із об'єктів патентного права має свою специфіку у порівнянні з винаходами і корисними моделями. У більшості країн під промисловими зразками розуміються не продукти чи вироби, а зображення, що використовується або реалізується в таких продуктах чи виробках. Промислові зразки – це задум, форма, малюнок якоїсь композиції, які можуть бути застосовані до виробів. Тобто промисловий зразок – це ідея, концепція форми, дизайну, але не сам виріб. У деяких країнах промисловий зразок асоціюють з зовнішньою естетикою корисного виробу.

Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» *промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб* (ч. 2 ст. 5 Закону «Про охорону прав на промислові зразки»).

У Паризькій конвенції про охорону промислової власності, у Гаазькій угоді про міжнародну реєстрацію промислових зразків<sup>1</sup> визначення промислового зразка не наведено. ВОІВ визначає промисловий зразок як художнє оформлення або естетичний компонент виробу. Промисловий зразок може містити об'ємні елементи такі, як форма або рельєф поверхні виробу, або елементи в межах однієї площині такі, як малюнок, лінії або колірне виконання.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. *Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до да-*

<sup>1</sup> Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 28.11.1960 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995\\_132](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_132)

ти подання заявки до Державної служби інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відсилання до естетичних та ергономічних особливостей промислового зразка в українському законодавстві є невинуватим. Естетика є вченням про прекрасне. Тому естетичні особливості промислового зразка пов'язані в основному з відповідністю його форми, малюнку (розфарбування) уявленням, що склались у суспільстві на певний історичний момент розвитку. Ергономіка, як зазначає Міжнародна ергономічна асоціація, є науковою дисципліною, що пов'язана з розумінням взаємодії між людиною та іншими елементами системи<sup>1</sup>. Вона застосовує теоретичні принципи, дані і методи з метою оптимізації добробуту людини і загальної продуктивності системи. Таким чином, ергономічні особливості промислового зразка можуть визначатись як можливість зручного і ефективного використання відповідного промислового виробу людиною в певній сфері життєдіяльності. Прикладом ергономічної особливості промислового зразка є розмір мобільного телефону (зокрема, незручно користуватись мобільним телефоном розміром з цеглину або розміром з коробку для сірників).

Промислові зразки застосовуються щодо різних промислових і ремісничих виробів таких, як медичне обладнання, годинники, ювелірні вироби тощо, предмети розкоші, кухонне начиння, побутові електроприлади, транспортні засоби, архітектурні об'єкти, малюнки на тканині і предмети дозвілля. Для забезпечення охорони відповідно до національного законодавства більшості країн промисловий зразок повинен бути привабливим на вигляд. Це означає, що промисловий зразок має насамперед естетичну природу і не передбачає охорони технічних властивостей виробу, частиною якого він є.

Промислові зразки є кількох видів:

- об'ємні: визначають форму і вид товарів;
- поверхневі: визначають колірне і декоративне оформлення зовнішнього вигляду товарів;
- комбіновані: визначають як форму товару, так і його зовнішнє оформлення.

---

<sup>1</sup> What is Ergonomics // International Ergonomics Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://iea.cc>

Найбільш поширеним видом є комбіновані промислові зразки.

Важливою складовою будь – якого об'єкта промислової власності є його функціональне призначення. В цьому аспекті промисловий зразок має певні особливості у порівнянні з іншими об'єктами патентного права – винаходами і корисними моделями. Розмежування промислових зразків і винаходів (корисних моделей) проводиться за характером вирішення завдання. Промисловий зразок вирішує завдання зовнішнього вигляду виробу за допомогою художніх і конструкторських засобів. Винахід (корисна модель) є технічним рішенням виконання засобів виробництва і предметів споживання. Винахід (корисна модель) охороняє не зовнішній вигляд виробу, а його технічну сутність, яка може полягати в особливій формі об'єкта, певному розташуванні і поєднанні його окремих частин, деталей тощо.

Слід зауважити і відмінність промислового зразка від об'ємної торговельної марки. Попри певну схожість запатентований промисловий зразок може бути використаний лише у безпосередньому зв'язку з товаром, елементом художньо – конструкторського рішення зовнішнього вигляду якого він є. Разом з тим, торговельна марка може використовуватись щодо будь яких товарів і послуг, зазначених у свідоцтві.

Промисловому зразку, як і засобам індивідуалізації, притаманна також певна ідентифікаційна роль, проте вона, на відміну від ідентифікаційної ролі торговельної марки, жорстко зв'язана із сутністю та функціональним призначенням відповідного товару.

Промисловий зразок є художньо – конструкторським вирішенням (дизайном) промислового виробу, не зумовленим його функціональним призначенням.

Функціями промислового зразка є:

– *просуванням промислового виробу на ринку відповідних товарів.* Вона полягає в тому, що виріб, захищений патентом на промисловий зразок, має перевагу на ринку перед іншими аналогічними товарами. Вона охоплює такі аспекти промислового зразка: *рекламний* (можливість використовувати зображення промислового зразка в рекламі); *асоціативний* (створення у споживача стійкого асоціативного зв'язку між промисловим зразком та якістю або споживчими властивостями продукції, зокрема, дизайн пляшки безалкогольного напою

«Кока –кола», який став символом відповідної продукції не менше, ніж відповідна торговельна марка); *іміджевий* (створення позитивного іміджу виробника продукції як інноваційного виробника);

– *захисна функція* – полягає у забезпеченні захисту прав власника патенту. В Україні такий захист здійснюється на підставах і в порядку, передбаченому ст.ст. 26–27 Закону «Про охорону прав на промислові зразки»;

– *споживча функція* – виріб, захищений патентом на промисловий зразок, матиме кращі споживчі характеристики з огляду на зовнішню привабливість (естетична ознака) та/або зручність у користуванні (ергономічна ознака);

– *стимулююча функція* – виробники промислової продукції отримують переваги на ринку завдяки використанню запатентованого промислового зразка. Вони мають зацікавленість у продовженні художньо – конструкторських (дизайнерських) розробок, що стимулюватиме розвиток творчості у виробництві.

***Довгань Г.В.***

***кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка***

## **ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ У СФЕРІ ВІНАХІДНИЦТВА**

У цивільно – правовій літературі панує переконання, що законодавство України про інтелектуальну власність бере свій початок з 1991 р. Натомість, архівні документи раніше засекречених фондів свідчать про протилежне, а саме – у період відродження української державності (1917 –1920 рр.) активно велися законотворчі роботи у цій сфері. З огляду на це, актуальним є аналіз архівних матеріалів, який дозволить визначити початок формування законодавства України про інтелектуальну власність, і зокрема про охорону об’єктів промислової власності, виявити особливості регулювання відносин у цій сфері на різних етапах існування української держави, висвітлити

особливості юридичної термінології, ознайомитися із напрацюваннями українських правників початку ХХ ст.

Це питання недостатньо повно висвітлено у сучасній історико – правовій літературі. З огляду на те, що архівні матеріали періоду відродження української державності у радянський час були засекречені, особливого значення набуває їх введення у науковий обіг та аналіз.

Метою даного дослідження є аналіз законотворчої діяльності Директорії у сфері винахідництва на основі вивчення архівних матеріалів, які зберігаються у фонді № 9 Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

Уряд Директорії, як і за Центральної Ради, складався з міністерств, які поділялися на департаменти та відділи. При Міністерстві народного господарства продовжував діяти, як і у попередній період, Фабрично – заводський департамент, до складу якого входив відділ винаходів. Незважаючи на постійні переїзди з одного міста в інше, зовнішньополітичні труднощі, до яких згодом додалися і внутрішньополітичні, діяльність уряду, зокрема відділу винаходів, не припинялася. Велися пошуки шляхів удосконалення державної системи охорони промислової власності.

Обговорювалася можливість перетворення відділу винаходів в самостійний орган. З цього приводу начальником відділу, інженером Зеноном Горницьким була підготовлена доповідна директорові Фабрично – заводського департаменту «по устному наказу п. Міністра (Архипенка) перетворити «Відділ Винаходів» в самостійний «патентовий уряд УНР» на зразок західноєвропейських держав». [1, арк. 1].

Зміст цього документу свідчить про високу правову культуру його автора, розуміння ним важливості створення державної системи охорони промислової власності для молодої української держави. Він, зокрема, зазначає: «ми повинні завчасу дати нашій промисловості зброю, якою могла би перемагати цю сильну та страшну конкуренцію чужих, ... . Коли би ми могли стягнути для наших сьогоднішніх і майбутніх, будучих фабрик та заводів – ці нові винаходи, могли би про долю нашої промисловості бути спокійні» [1, арк. 1]. Слід зазначити, що в період відродження української державності (1917 –1920 рр.) у сфері права інтелектуальної власності на Україні продовжувало діяти законодавство Російської імперії. З. Горницький пропонував

внести до нього відповідні зміни, оскільки часу на розробку власного, нового законодавства не було. І першим кроком, на його думку, мало бути перетворення відділу винаходів в окремий Департамент охорони промислової власності. Це би «піднесло престиж української держави в очах промислового світу, оскільки свідчило би про усвідомлення значення винаходів, дало би українському патентові зразу потрібний блиск і повагу» [1, арк. 2].

Варто наголосити, що у більшості європейських держав, які з'явилися на політичній карті світу після I світової війни (Естонія, Латвія, Болгарія, Греція, Чехословаччина, Балканські держави), серед законів, які були прийняті у першу чергу, були закони про охорону промислової власності. Це свідчило про усвідомлення важливості винахідництва, захисту вільної конкуренції для відродження та подальшого розвитку економіки. Як писав американський вчений Б. Зінгер: «нові відкриття та нові винаходи є основою промисловості, а промисловість – це життя нації» [2, с. 9]. Наведемо приклад сусідньої Польщі, у якій вже через місяць після проголошення незалежності (11.11.1918 р.) главою держави був виданий Декрет від 12.12.1918 р., яким передбачалося створення при Міністерстві Промисловості та Торгівлі Патентного Відомства. Основним завданням цього органу було надання патентів на винаходи та видача охоронних свідоцтв на промислові зразки, моделі та товарні знаки [3, с. 15].

У червні 1919 р. Директорія і уряд переїхали до Кам'янця – Подільського, який тимчасово став столицею УНР. Там було підготовлено проект Постанови Ради Міністрів щодо реорганізації відділу винаходів (25.06.1920 р.). У вступі зазначалося, що: «зі взгляду на незвичайно великої ваги винаходів для розвою життя держави та для належного забезпечення прав їхнім власникам – перетворюється «Відділ Винаходів» в окремий Департамент охорони промислової власності» [1, арк. 6]. До повноважень Департаменту відносили: 1. прийняття заяв на винаходи та удосконалення для перевірки новизни та видачі патентів; 2. прийняття фабричних зразків та моделей для охорони від незаконного відтворення; 3. прийняття заяв на товарні знаки та їх затвердження; 4. вирішення усіх інших справ, які торкаються охорони винаходів і творів у технічній сфері. Для реалізації цих завдань Департамент: 1. «веде реєстр зголошень винаходів і удо-

сконалень; 2. складає і реєструє протоколи виданих патентів; 3. розсліджує винаходи у власному крузі і творить окремі комітети для розсліду винаходів під зглядом новини, вирішує спори і непорозуміння, як найвища установа при нарушенню прав винахідників та власників; 4. утримує потрібну бібліотеку (технічно – наукові діла, патентні закони інших держав, копії чужих патентів, чужі патентні журнали і т.п.); 5. утримує тайний архів для переховання в тайні зголошених винаходів і удосконалень, фабричних зразків та моделей; 6. утримує явний архів, доступний для вглядання загалом у надані вже патенти, затверджені зразки та моделі, які пройшли свій речинець тайни та явні альбоми товарних знаків; 7. веде евіденцію патентних бюр (заприсяжених патентових речників), завідує державними майстернями, в яких можна випробувати, удосконалювати і реалізувати гарні та цінні винаходи убогих, незасібних винахідників – горожан УНР» [1, арк. 6]. Передбачалося створення трьох відділів: реєстрового, технічно – наукового, охоронного .

Ймовірно, що пізніше виникла ідея створення саме Патентного уряду УНР, оскільки 16.08.1920 р. у м. Тарнові був підготовлений тим же автором, інженером З. Горницьким проект Постанови про Патентний уряд УНР [4, арк. 30].

Слід зазначити, що цьому проекту притаманно багато рис сучасного патентного права, які містяться і в українському законодавстві, і у міжнародних документах у сфері охорони промислової власності. Аналіз змісту свідчить про глибокі теоретичні знання права автора З. Горницького. Варто підкреслити, що у проекті використовується термін «патент», хоча у діючому на той час в УНР російському законодавстві вживався термін «привілей».

На жаль, задум про створення Патентного уряду УНР не вдалося втілити у життя. У протоколі засідання ради фабрично – промислового департаменту від 20.12.1920 р. у м. Ченстохові зазначалося, що у зв'язку з рішенням групи великих держав створити «Міжнародний патентний уряд», повноваження якого ще не визначено, роботу зі створення Патентного уряду УНР перервано. До з'ясування компетенції Міжнародного патентного уряду, до якого УНР повинна була приєднатися, продовжував діяти «Відділ охорони

промислової власності», діяльність якого обмежувалася видачею зареєстрованих заяв та охоронних свідоцтв [5, арк. 4].

У доповіді від 2.01.1921 р. про діяльність фабрично – промислового департаменту у 1920 р. зазначалося, що його робота обмежувалася з причини постійної зміни місцезнаходження, браку програми роботи та фахівців (часом персональний склад обмежувався 1 або 2 особами). У Статуті Фабрично – промислового департаменту, затвердженого 26.02.1921 р., Відділ винаходів перейменованій на Відділ охорони промислової власності □6, арк. 11□.

Цікавим є лист Василя Луківа, українського винахідника, який мешкав у Канаді до міністра закордонних справ УНР від 11.03.1921 р. Він пропонував Уряду УНР купити патенти на його винаходи – пістоль – шаблю та плужок для садження та закривання картоплі за 5 тисяч доларів за кожний [7, арк. 2]. Зрозуміло, що в надзвичайно складних умовах існування УНР, коли Директорії не вистачало коштів для оплати різних витрат, у тому числі населенню за поставки продовольства, доцільності у цьому не було.

Висновки. Отже, проаналізувавши архівні матеріали, можна зробити наступні висновки:

1. У період відродження української державності, зокрема за часів Директорії, були закладені підвалини для формування національної системи охорони об'єктів промислової власності, як у більшості інших європейських держав, які здобули незалежність після I світової війни. Це свідчило про усвідомлення важливості охорони прав винахідників для відновлення та подальшого розвитку промисловості;

2. У період діяльності Директорії у складі Фабрично – заводського департаменту Міністерства народного господарства діяв відділ винаходів. Його діяльність, не дивлячись на постійні переїзди та брак фінансування, не припинялася. Велася робота з підготовки змін до діючого на той час в Україні законодавства Російської імперії у сфері інтелектуальної власності. Одночасно розроблялись проекти власного законодавства, які містили багато рис, притаманних сучасному українському законодавству. Аналіз законопроектів свідчить про високу правову культуру їх розробників, їх обізнаність із міжнародними документами. Обговорювалася можливість створення Патентного уряду УНР, з цього приводу було підготовлено проект постанови. На жаль,

у зв'язку з політичними подіями не вдалося прийняти національне законодавства у сфері винахідництва, приєднатися до міжнародних договорів.

### **Список використаних джерел:**

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 9, оп. 1, спр. 217.
2. Patent laws of the world by Berthold Singer, LL.D. – Chicago, 1924. – 303 s.
3. Polskie prawo patentowe. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Komentarz z przedmową i wstępem prof. D –ra Fryderyka Zolla. –Opracowali: Dr. Adam Ponikło, Jan Gutowski. – Warszawa : Skład Główny Gebethner i Wolff, 1935. – 395 s.
4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 9, оп. 1, спр. 535.
5. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 9, оп. 1, спр. 455, арк. 4.
6. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України – Ф. 9, оп. 1, спр. 214.
7. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 9, оп. 1, спр. 454, арк. 2.

*Дюкарєва К.Ю.*

*аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка*

## **ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ СПІВАВТОРАМИ ТВОРІВ НАУКИ**

Достатньо розповсюдженою у світі, а зокрема і в Україні, є практика виконання наукових творів у співавторстві. Водночас питанням регулювання інституту співавторства присвячено небагато норм, оскільки законодавець встановив, що відносини між співавторами визначаються укладеною між ними угодою. Отож, неабияке

значення відіграє дослідження правової природи укладеного між співавторами твору науки договору.

Враховуючи приватноправовий характер відносин між співавторами будь – якого колективного твору, у тому числі, твору науки, а також аналізуючи чинне законодавство України та різноманітні наукові дослідження, вважаю, що договір укладений між цими суб'єктами відноситься до цивільних договорів.

Український законодавець, у відповідності до ст. 1107 ЦК України, встановлює відкритий перелік можливих до укладення у сфері інтелектуальної власності договорів. У спеціальному законодавстві, а саме, ч. 1 ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права», встановлено, що відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Сібільов М.М. розмежовує дві моделі правового регулювання договірних відносин: внутрішнє регулювання (саморегулювання); зовнішнє (державне) регулювання. Перша модель проявляється у тому, що сторони користуються можливістю саморегулювання та обмежують коло умов договору лише тими умовами, які вони вважають за потрібне встановити [3, с. 41 –42]. Договір, який укладається між співавторами, очевидно відноситься до моделі саморегулювання. Отож, такий договір має **особливий предмет**, оскільки він покликаний, як вказує законодавець, визначати (регулювати) відносини між співавторами.

Аналізуючи Додаток № 6 «Зразків примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав», що розроблені Державною службою інтелектуальної власності, робимо висновок, що внаслідок укладеної між співавторами угоди виникають внутрішні організаційні відносини.

Відтак, **предметом** такого договору є не створення спільного твору, який у цьому випадку буде виступати об'єктом, а **визначення відносин між співавторами** чи, іншими словами, організація та координація дій співавторів.

Тому, вважаю, що договір між співавторами може бути укладений на будь –якій стадії створення твору. Відтак, вказане виключає реальну та свідчить про **консенсуальну природу** цього договору.

Із аналізу Додатку № 6 «Зразків примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав» можна дійти до висновку, що од-

ним із основних положень договору між співавторами є домовленість про взаємні права та обов'язки кожного із співавторів. Отож, укладений між співавторами договір породжує взаємні права та обов'язки для сторін, а відтак, є **взаємно зобов'язуючим**.

Такий укладений між співавторами договір спрямований на організацію та координацію дій авторів колективного твору стосовно розподілу їхніх майнових прав і використання та розпорядження цими правами та спільним твором. Майнова оцінка у такому випадку відсутня. Відтак, **питання платного чи безвідплатного характеру договору між співавторами є неактуальним**.

Строк дії договору між співавторами пов'язаний із строком дії авторського права на твір, створений у співавторстві. ВГС України у своїй постанові № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначає, що в обчисленні строку дії авторського права на твір, створений у співавторстві, слід виходити з того, що воно діє протягом усього життя авторів і 70 років після смерті останнього із авторів, який пережив інших співавторів. Зважаючи на функціональне призначення договору між співавторами, цей договір не може визначати відносини між авторами колективного твору довше строку дії самого авторського права співавторів на цей твір.

При цьому, враховуючи те, що авторське право для правонаступників діє ще протягом 70 –ти років після смерті останнього із співавторів, вважаю, що укладений між співавторами договір не може бути чинним для них. Зважаючи на те, що предметом договору є визначення відносин між співавторами, після смерті авторів колективного твору, не буде між ким визначати чи організовувати відносини, а відповідно договір між співавторами втратить своє функціональне призначення.

Разом із цим, функціональним призначенням договору є визначення відносин між співавторами щодо створюваного чи створеного твору, що говорить про особистий характер аналізованого договору, а відтак, він не може діяти після смерті співавторів навіть при наявності спадкоємців, до яких переходять майнові права, оскільки у такому випадку це буде суперечити його суті та функціональному призначенню. Таким чином, договір між співавторами в будь – якому випа-

дку носить **строковий характер** і є чинним протягом життя співавторів.

У ЦК України чи спеціальному законодавстві не встановлені окремі правила стосовно укладення договору між співавторами. Чинним законодавством України стосовно укладення цих договорів лише передбачені такі положення. У ч. 3 ст. 436 ЦК України передбачено, що відносини між співавторами можуть бути визначені договором, а у разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма авторами спільно. Норма ч. 1 ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює, що відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.

З урахуванням диспозитивного характеру цих норм, все ж вважаю, що укладення такого договору між авторами колективного твору є бажаним. Це зумовлено тим, що договір між співавторами виступає єдиним регулятором їхніх взаємовідносин. Окрім цього, у майбутньому завдяки такому договору можна уникнути багатьох суперечок між авторами колективного твору. Водночас, такі договори виступають належним та допустимим доказом при вирішенні спору у судовому порядку.

З аналізу спеціального законодавства випливає, що будь-яких вказівок на укладення договору між співавторами в усній чи письмовій формі немає. Відтак, варто виходити із загальних положень щодо форми укладення договорів. Так, ч. 1 ст. 639 ЦК України встановлює, що договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Отож, вищенаведене підтверджує, що договір між співавторами може бути укладений у тій формі, яку забажають самі автори колективного твору. Однак, незважаючи на такий законодавчо закладений принцип, вважаю за доцільним укладення договору у письмовій формі.

Отож, на підставі наведеного можна надати наступну характеристику договору між співавторами творів науки. Такий договір відноситься до цивільних непоіменованих організаційних договорів. Предметом цього договору є визначення та організація відносин між співавторами. Договір між авторами колективного твору науки за своєю природою є консенсуальним, взаємно зобов'язуючим, строковим. Питання платного чи безвідплатного характеру цього договору є

неактуальним. Укладення такого договору між співавторами є бажаним, оскільки він виступає єдиним регулятором їхніх відносин. Цей договір можна укладати як в усній, так і у письмовій формі. Однак, незважаючи на це, задля уникнення у майбутньому непорозумінь та суперечок його варто укладати письмово. При цьому, письмовий договір, як документ, виступає належним та допустимим доказом у разі вирішення спору між співавторами у судовому порядку. Співавтори можуть укласти такий договір на будь – якій стадії створення колективного твору.

### **Список використаних джерел:**

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 –44. – 356 с.
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – С. 64.
3. Сібільов М.М. Цивільно –правовий договір як регулятор суспільних відносин / М.М. Сібільов // Право України. – 2014. – № 2. – С. 34 – 44.
4. Зразки примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав, розроблені Державною службою інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sips.gov.ua/ua/zrazkydogap.html>.
5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>

*Еннан Р.Є.*

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», старший науковий співробітник Науково – дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії Правових Наук України*

## **РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

Для успішного функціонування проекту в сфері електронної комерції недостатньо просто розмістити веб – сайт у мережі Інтернет, навіть якщо таке розміщення буде здійснено під доменним ім'ям, вдалим для запам'ятовування та впізнаванням.

В умовах широкого розмаїття Інтернет – ресурсів і контенту увага користувачів набуває статусу цінного ресурсу через його обмеженість. Боротьба за увагу користувачів, а отже, і потенційних клієнтів, ведеться за допомогою рекламних акцій, створення спільнот споживачів та іншими засобами Інтернет –маркетингу.

Під Інтернет – маркетингом розуміють сукупність методів електронної комерції, спрямованих на збільшення економічної ефективності сайтів, зокрема:

- 1) Інтернет – рекламу;
- 2) методи утримання відвідувачів на сайті (оригінальний дизайн і зручна навігація сайту, підписка на новини);
- 3) методи створення постійної аудиторії сайту та мережевого спітовариства.

Порівняно з традиційною рекламою можна виділити такі відмітні риси *Інтернет – реклами*:

- 1) високий ступінь автоматизації розміщення й аналізу ефективності проведених рекламних заходів, яка забезпечується сучасними програмними засобами, що дозволяє оперативно перепланувати рекламну кампанію залежно від її результатів;
- 2) інтерактивність – двобічний характер зв'язку між споживачем реклами та рекламодавцем, що забезпечує можливість отримання в

режимі реального часу інформації про дії споживачів реклами та їхнє ставлення до неї, зокрема й завдяки організації опитувань;

3) істотно нижчі витрати на виробництво та зміну вмісту такої реклами (створення нового відеоролика для телебачення чи друк рекламного буклету вимагає набагато більше часу і коштів, аніж створення банера, його розміщення й подальша зміна);

4) можливість цілеспрямованого впливу на цільову аудиторію (*targeting*) через розміщення реклами на спеціалізованих ресурсах, з урахуванням поточного місцеперебування користувача та його індивідуальних потреб, які визначаються за його історією покупок, запитів у пошукових системах тощо.

Середньостатистичний користувач мережі Інтернет лишає чимало слідів. Якщо він не користується спеціальними засобами, то серверам, які він відвідує, доступна інформація про: його *IP* –адресу.

За *IP* – адресою можна встановити регіон (країну, місто), з якого користувач увійшов у мережу; назву провайдера, послугами якого він користується. Крім цього, сервери, котрі відвідує користувач, здатні отримувати та накопичувати інформацію про те, яким браузером користується клієнт, з якого сайту він заходить і низку інших параметрів.

Крім *IP* – адреси сервера, для ідентифікації клієнта використовуються, так звані, *cookies*. При відвідуванні сайту користувачем або при здійсненні користувачем певних дій, наприклад реєстрації, сервер зберігає на комп'ютері користувача (особливу ідентифікаційну інформацію). Після цього, навіть якщо при вході клієнта в мережу з його комп'ютеру буде присвоєна інша *IP* – адреса, сервер упізнає клієнта (точніше, його комп'ютер);

5) існування особливих бізнес – моделей розміщення реклами в мережі Інтернет, зумовлених її архітектурними та технічними особливостями (наприклад, розміщення реклами в пошукових системах, за допомогою банерообмінних мереж).

З огляду на особливе значення пошукових систем в знаходженні користувачем певного товару або послуги, анонсування веб – сайту в таких системах і пошукова оптимізація (так звана розкрутка веб – сайту) є одними з першочергових завдань власника *Інтернет – магазину*.

Одним з поширених способів реклами в мережі Інтернет є розсилка повідомлень на *електронні поштові скриньки*. Поява електронної пошти стала важливою віхою в розвитку Інтернету, викликавши інтерес до його використання за межами вузького кола науковців, причетних до його розробки.

Звісно, потенціал електронної пошти не міг лишитися непоміченим суб'єктами електронної комерції, бо, на відміну від інших видів реклами, електронна пошта забезпечує адресне звернення до конкретного користувача. Згідно із зарубіжними дослідженнями, відгук на рекламу, що розповсюджується електронною поштою, вищий, ніж відгук на банери.

У законодавстві низки зарубіжних країн закріплено, що реклама визнається поширеною без попередньої згоди абонента чи адресата, якщо розповсюдjuвач реклами не доведе, що така згода була одержана. При цьому згода абонента може бути виражена в будь – якій формі, достатній для його ідентифікації та підтвердження волевиявлення щодо отримання реклами від конкретного розповсюдjuвача.

На практиці згоду на отримання повідомлень електронної пошти зазвичай дають у процесі реєстрації на відповідному веб – сайті чи при оформленні різних документів на участь у бонусних програмах (отримання знижкових карт, карт постійного клієнта, участь у розіграшах). Усна форма вираження згоди є досить ризикованою, позаяк згодом практично неможливо довести не тільки факт її надання, а й надання його конкретною особою – одержувачем розсилки.

В ідеалі розповсюдjuвач реклами повинен негайно припинити поширення реклами на адресу особи, що звернулася до нього з такою вимогою. Для цього кожне електронне повідомлення має містити вказівку про можливість відмовитися від розсилки або така можливість повинна бути забезпечена при зверненні адресата за контактними даними інтернет – магазину (чи іншого ресурсу, що розсилає повідомлення), розміщеним на його веб – сайті.

Тож користувач сам вирішує, бажає він отримувати рекламну розсилку від певного відправника чи ні (*opt –in approach*), і в будь – який момент після такої згоди може передумати та відмовитися від неї. Згідно з іншим підходом щодо розсилання повідомлень *електронною поштою*, при використанні поштових відправлень і елект-

ронних повідомлень особа, що поширює інформацію, зобов'язана забезпечити одержувачеві інформації можливість відмови від такої інформації, а також містити достовірні ідентифікаційні відомості про особу, що поширює таку інформацію (принцип *opt – out*).

Однак на практиці ситуація принципово інакша. Поштові скриньки користувачів переповнені, так званим, *спамом* – небажаними (тими, котрі не просив отримувач) рекламними повідомленнями масового характеру, а колись санкціоновані розсилки надходять навіть після відмови (оформленої певним чином) від них.

Слово «*SPAM*» виникло в 1936 р. на позначення м'ясних консервів компанії *Hormel Foods Corporation* та розшифровувалось як *SPiced hAM* (гостра шинка). Уся вправа в рекламній кампанії цих консервів, у якій слово «*SPAM*» впадало в око практично на кожному кроці: з вітрин усіх дешевих крамничок, з автобусів і трамваїв, з фасадів будинків, газетних шпальт. Реклама консервів «*SPAM*» постійно транслиувалася по радіо. Усесвітню відомість як настирлива реклама термін «*SPAM*» отримав завдяки відомому скетчу «*Спам*» у популярному англійському телевізійному шоу «Летючий цирк Монті Пайтона», що вийшов у 1969 р. В Інтернет *спам* принесли юристи: першу таку розсилку здійснили 5 березня 1994 р. два юристи, що рекламували послуги своєї юридичної фірми.

*Спам* став однією з «хвороб» Інтернету, для котрої поки що не знайшли ефективного «лікування». Основні причини, що визначають шкідливий характер спаму, такі:

1) погіршення пропускну здатності каналів зв'язку (ще в 2003 р. загальний обсяг спаму, що розсилався, становив 50 % від усього світового трафіку);

2) додаткові витрати Інтернет – провайдерів та користувачів на придбання спеціального програмного забезпечення для фільтрації спаму;

3) ризики видалення корисних повідомлень внаслідок використання спам – фільтрів, що знижує надійність електронної пошти як засобу комунікації;

4) вартість часу, витраченого на видалення спаму з поштових скриньки та повернення корисних повідомлень, видалених у спеціальну папку «спам», а також трафіку, який користувачі не безлімітних

тарифних планів мають сплачувати Інтернет – провайдеру за отриманий спам;

5) часто спам містить недостовірну інформацію, шахрайські схеми, інформацію порнографічного характеру, непристойні висловлювання чи іншу інформацію шкідливого характеру.

Варто зупинитися на тому, в чому полягають відмінності між *opt-in* і *opt-out* підходами. Перший більш легкий у застосуванні на практиці: користувачеві поштової скриньки чи правозастосовному органу досить довести факт отримання масової розсилки від певної особи, тягар доведення наявності попередньої згоди від користувача несе відправник. Факт наявності листа в поштовій скриньці довести легше, ніж факт отримання згоди від адресата, особливо якщо вона була виражена в електронній формі.

При *opt-out* підході потенційного спамера набагато складніше притягнути до відповідальності: користувачеві чи правозастосовному органу необхідно довести не тільки факт отримання електронного листа, а й факт його невідповідності встановленим вимогам, зокрема відсутність можливості для відмови (відписатися), що зробити дуже непросто, особливо з огляду на те, спам – повідомлення переважно містить посилання, пройшовши за якими можна нібито відписатися від подальших розсилок, чого на практиці не стається, але це ще треба довести.

Тож тягар доведення, що покладений на ініціаторів процесу проти ймовірного спамера, істотно вищий, а отже, суперечок з цього приводу суттєво менше. І це при тому, що більшість спамерів і так уникають відповідальності через складнощі з їх ідентифікацією.

З теоретичного боку механізм *opt-out* є своєрідним обмеженим правом на спам. В його основу покладено припущення, що спам якісно не відрізняється від інших повідомлень, на отримання яких споживач поштової скриньки дав свою згоду через конклюдентні дії при реєстрації такої скриньки. Деякі ІТ – фахівці стверджують, що такий підхід більшою мірою відповідає цінностям вільного суспільства, що передбачає відсутність необхідності отримання дозволу на те, щоб одному члену суспільства ініціювати комунікацію з іншим.

Звісно ж, що основна проблема з *opt-out* підходом полягає в тому, що він стимулює недобросовісну поведінку. Реалізація користу-

вачем права на відписку є сигналом того, що власник поштової скриньки активний і відповідає на спам, що підвищує цінність такої поштової скриньки в очах спамерів. У результаті, з реалізацією *opt – out* підходу кількість спаму лише зростає.

*Зінич Л.В.*

*аспірант кафедри цивільного права, Юридичний інститут,  
«Прикарпатський національний університет імені  
Василя Стефаника»*

## **ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВІНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ**

В сучасних умовах все частіше патент на винахід чи корисну модель, не сприяє суспільству у доступі до технологій та інформації про нові технологічні рішення, а також стає засобом зловживання монопольним становищем. Враховуючи це, міжнародною спільнотою розроблено механізм примусового відчуження прав на винахід, корисну модель (далі – примусове ліцензування).

Примусове ліцензування має не лише суттєве правове та економічне значення, але й в тому числі соціальне, що виражається у забезпеченні населення лікарськими засобами. Підтверджують це і дослідники у цій сфері Robert Bird та Daniel Cahoy, стверджуючи що в сфері фармацевтики, неминуче застосування примусових ліцензій як прагнення забезпечити хворих доступними життєво важливими лікарськими засобами [1]. О.Ю. Кашинцева вважає, що «на ціну ліків впливає також сам факт ініціювання видачі примусової ліцензії у державі. Світовий досвід демонструє прояв «доброї волі» і зниження вартості оригінальних препаратів у декілька разів з боку брендovих компаній лише за фактом ініціювання процедури примусового ліцензування» [2].

Говорячи про застосування примусових ліцензій, ми погоджуємося із Н.Б.Москалюк, яка наголошує на тому, що в європейському співтоваристві панує дух абсолютної поваги до прав інтелектуальної власності та поширення інновацій завдяки цьому [3]. З огляду на це застосування механізму примусового ліцензування повинне відбува-

тися з чітко визначених підстав та у визначених випадках для обмеження зловживань у цій сфері.

Враховуючи міжнародний досвід механізм примусового ліцензування відкриває доволі широкі можливості для необґрунтованого обмеження прав власника патенту. Саме тому надзвичайно важливу роль відіграє якість нормативно – правового регулювання примусового ліцензування винаходів і корисних моделей.

Правове регулювання примусової ліцензії здійснюється на міжнародному рівні Паризькою конвенцією про охорону промислової власності [4] та Угодою про торгівельні аспекти інтелектуальної власності [5].

Паризька конвенція про охорону промислової власності у ст. 5 визначає «Кожна країна Союзу має право вжити законодавчих заходів, що передбачають видачу примусових ліцензій, для запобігання зловживанням, що можуть виникнути внаслідок здійснення виключного права, що надається патентом, наприклад, у випадку невикористання винаходу».

Угода про торгівельні аспекти інтелектуальної власності у ст. 31 передбачає «Якщо законодавство Члена дозволяє інше використання(7) об'єкта патенту без дозволу власника прав, включаючи використання урядом або третіми сторонами з дозволу уряду, повинні враховуватися наступні положення: (7) «Інше використання» означає використання інше, ніж дозволене за Статтею 30 цієї Угоди».

Відповідно до ст.30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [6] примусове ліцензування може застосовуватись у таких випадках: 1) якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років; 2) власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко – економічні переваги та не може використовуватись без порушення прав власника раніше виданого патенту; 3) з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Мініс-

трів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі).

Примусове ліцензування застосовується, якщо не отримано згоди від правовласника на використання винаходу чи корисної моделі. Не враховується при цьому, з яких підстав не отриманий дозвіл на таке використання: власник патенту висунув неприйнятні умови, чи необгрунтовано відмовився від укладення договору з особою, яка бажає використовувати об'єкт промислової власності.

Однією із проблем можна виділити неможливість відтворення об'єкту промислової власності на підставі наданих документів патентному відомству. Пов'язується це з тим, що заявка на винахід є не технічною документацією, а юридичною. Для відтворення винаходу необхідні додаткові рекомендації особи, яка створила винахід. Винахідник подаючи заявку на винахід умисно надає таку інформацію, що не дає можливість створити ідентичний винахід на підставі наявної документації.

Негативним прикладом може слугувати досвід Таїланду, коли у 2007 р. була видана примусова ліцензія на препарат від СНІДу «Efavirenz» національному виробнику, який через брак технологічних знань щодо виробництва препарату зміг забезпечити ринок лікарським засобом лише через два роки після отримання примусової ліцензії [7].

Подолання такої проблеми можливе двома шляхами: 1) забезпечення надання достовірної, повної технічної інформації у патентній заявці; 2) у разі, коли застосована примусова ліцензія та наявної інформації у патентній заявці не достатньо, власник патенту зобов'язаний надати необхідну інформацію для відтворення такого винаходу в майбутньому.

Проблемним є питання визначення розміру компенсації за надання примусової ліцензії. Законодавство України передбачає, що компенсація здійснюється виходячи з економічної цінності винаходу. Заявник зацікавлений у зниженні розміру компенсації за застосування примусової ліцензії. Власник патенту на винахід завжди повинен отримувати адекватну компенсацію за використання його винаходу. Законодавчо необхідно закріпити формулу розрахунку компенсації за

примусове використання винаходу, яка б була економічно обґрунтованою та відповідала б інтересам власника патенту.

Законодавство України не передбачає зміст та форму клопотання до власника патенту для укладення ліцензійного договору на використання винаходів, корисних моделей. Часто заявник не звертається до правовласника, чи вживає недостатньо заходів, щоб укласти ліцензійний договір. Пов'язано, це з тим, що власник патенту встановлює високі платежі за використання винаходу, корисної моделі, а при примусовій ліцензії компенсація сплачується відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі. Підкреслимо, що обмеження патентних прав не може застосовуватись без достатніх підстав на це. Повага до прав інтелектуальної власності є основною метою законодавства, умовою європейської інтеграції України. Саме укладення ліцензійного договору та обмежене використання примусових ліцензій сприятиме виконанню вказаного завдання. Вирішити таку проблему можна шляхом документального підтвердження заявником примусової ліцензії того, що він звертався до власника патенту.

Не передбачено зовсім чинним законодавством внесення змін до примусової ліцензії. Враховуючи те, що обставини можуть змінитися та виникне можливість використовувати примусову ліцензію на інших умовах, аніж передбачених рішенням суду чи Постановою Кабінету Міністрів України. Вирішенням цієї проблеми є передбачення порядку внесення змін до примусової ліцензії. Вважаємо, що власник патенту або особа, що ініціювала застосування примусової ліцензії повинна звернутись до державного органу, який прийняв рішення про застосування примусової ліцензії з клопотанням про зміну умов. Відкритим є питання чи можна збільшувати обсяг та строк примусової ліцензії, якщо обставини змінилися на стільки, що попереднього обсягу не вистачає? На нашу думку, збільшення обсягу та строку примусової ліцензії не можливе, тому що це погіршує становище власника патенту та може бути засобом зловживання правами для осіб, які ініціюють встановлення примусової ліцензії. Зміна умов примусової ліцензії можливе лише для зменшення обсягу використання об'єкта промислової власності.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна стверджувати, що на сьогодні неоднозначним є сприйняттям доціль-

ності примусового ліцензування винаходів і корисних моделей, очевидна необхідність належної правової регламентації усіх аспектів примусового ліцензування. Вдосконалення чинного законодавства України повинне відбуватися з урахуванням узагальненої практики, в тому числі й інших країн та із застосуванням загальноновизнаних норм і принципів.

Реалізація в сукупності запропонованих заходів сприятиме створенню оптимальної правової моделі примусового ліцензування винаходів і корисних моделей та забезпечить охорону прав власників патентів.

### **Список використаних джерел:**

1. Robert Bird & Daniel R. Cahoy, *The Impact of Compulsory Licensing on Foreign Direct Investment: A Collective Bargaining Approach*, 45 AM. Bus L.J. 2008. – С.283 – 284.

2. Кашинцева О.Ю. Вплив механізмів примусового ліцензування на ринок лікарських засобів / О.Ю. Кашинцева / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Випуск 1, Том 3. – С. 72.

3. Москалюк Н. Б. Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях / Н. Б. Москалюк // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 405. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP\\_index.htm\\_2013\\_3\\_67.pdf](http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_67.pdf)

4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (укр/рос) / Ліга Націй; Конвенція, Міжнародний документ від 20.03.1883 [Електронний ресурс] – Режим доступу [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123)

5. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (укр./рос.) / СОТ; Міжнародний документ 15.04.1994р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018)

6. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» №3687 –ХІІ від 15.12.1993 р. / [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>

7. Сінічкіна Л., Батова В. Примусові ліцензії на використання запатентованих винаходів, що стосуються лікарського засобу /Медична практика / [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://themedical-practice.com/articles/forced-licensing>

*Качуровський В.В.  
здобувач Науково–дослідного інституту інтелектуальної  
власності Національної академії правових наук України*

## **ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Зазвичай, винахідницька діяльність потребує особливих, нестандартних знань, вмінь і навичок, креативного мислення тощо. Результати інтелектуальної, творчої діяльності в сфері промислової власності є наслідком клопіткої праці та підвищених розумових навантажень. Творець (винахідник), досягнувши певного результату, зобов’язаний обґрунтувати користь від використання, створеного ним об’єкту. На даному етапі винахідницької діяльності творець (винахідник) стикається не тільки з критикою спеціалістів-фахівців у сфері своєї діяльності, а і з думками окремих членів суспільства, які, згодом, формують суспільну думку не тільки щодо результатів його діяльності, а і щодо нього самого.

Оцінка створеного об’єкту, як фахівцями так і суспільством повинна формувати не тільки задоволення моральної сфери творця (винахідника), мотивацію подальшої діяльності, а і, безумовно, конструктивні зауваження, пропозиції щодо вдосконалення, шляхи подальшого розвитку.

Однак, нерідко, творець (винахідник) зазнає необґрунтованої критики у зв’язку з тими чи іншими особливостями створеного ним об’єкту. Така критика, як правило, ведеться у зв’язку з конкуренцією на ринку технологій, латентним приниженням особистості творця (винахідника) та поширюється засобами масової інформації.

Право визнаватися творцем, право перешкоджати будь-якому посяганням на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта інтелектуальної власності, закріпле-

ні в ст. 423 ЦК України, безперечно, належать всім творцям об'єктів права інтелектуальної власності.

Разом з тим, на думку В.В. Луця особливістю особистих немайнових прав творців об'єктів промислової власності є те, що у них відсутнє право на недоторканність створених ними об'єктів. Оскільки, інакше прийшлося б заперечити науково-технічний прогрес і всякі вдосконалення [1, 61].

Розвиток науково-технічної творчості поступальний, тобто ґрунтується на досягнутому рівні, відштовхуючись від якого відбувається перехід на вищий рівень. Цього погляду дотримувався і О. А. Підпирігора, вказуючи, що авторам науково-технічних досягнень право на недоторканність твору не властиве і воно не стосується результатів технічної творчості, а винахід можна удосконалювати будь-кому [2, 308-309].

А.М. Гариб'ян обґрунтовував відсутність права на недоторканність у винахідницькому праві СРСР тим, що під час впровадження винаходу виникає необхідність внесення коректив, обумовлених конкретними умовами даного виробництва [3, 20].

Разом з тим, на нашу думку, право на недоторканність об'єкта права інтелектуальної власності є одним з основних (основоположних) особистих немайнових прав інтелектуальної власності, що входить в «тріаду моральних прав творця» (право визнання людини творцем, право на ім'я творця та право на недоторканність об'єкта інтелектуальної власності) та потребує переосмислення по відношенню до об'єктів права промислової власності.

На необхідність переосмислення такого права вказує і В. Є. Макода, зауважуючи, що у спеціальній літературі трапляються пропозиції переглянути ставлення до можливості віднесення до особистих немайнових прав автора промислового зразка права на недоторканність промислового зразка [4, 129]. Аргументом виступає можливість охорони промислових зразків авторським правом [5, 12], а, отже, окремі зразки визнаватимуться творами і ніхто не має права вносити до них зміни. Навіть прибічники патентної охорони промислових зразків вважають, що, не будучи твором, промисловий зразок має бути недоторканим у розумінні внесення до нього змін і доповнень.

Разом з тим, справедливо зазначає Р.О. Стефанчук, коментуючи пункт 2 ч. 1 ст. 423 ЦК України (право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності...), що законодавець вказує лише на ті зміни, які можуть завдати шкодити честі та репутації автора. Однак, такий підхід є дещо звуженим [6, 497].

На нашу думку, специфіка та динамічність розвитку особистих немайнових прав інтелектуальної має ґрунтуватись на чіткому закріпленні вищезазначених трьох прав (право визнання людини творцем, право на ім'я творця та право на недоторканість об'єкта інтелектуальної власності), що конкретизуються законодавцем в залежності від тих чи інших особливостей об'єктів інтелектуальної власності – гнучкості законодавства.

Статтею 439 ЦК України (Глава 36 (авторське право) передбачено забезпечення недоторканості твору. Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо. Зазначене право є особистим немайновим правом автора.

Тому за доцільне вважаємо передбачити перелік особистих немайнових прав творців (винахідників), зокрема, право на недоторканість винаходу, корисної моделі, промислового зразка у Цивільному кодексі України, а також передбачити особливості такого права шляхом закріплення статті у такому вигляді:

«Забезпечення права на недоторканість винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

1. Творець (винахідник) має право протидіяти зміні чи іншому посяганню на створений ним винахід, корисну модель, що здатні завдати шкоди його честі чи репутації.

2. Творець (винахідник) має право протидіяти зміні чи іншому посяганню на створений ним промисловий зразок, зокрема, і тому, що може завдати шкоди його честі чи репутації.»

Зазначені зміни до законодавства будуть сприяти чіткому розумінню правової природи особистих немайнових прав інтелектуальної власності та їх класифікації, матимуть позитивний вплив на здійснен-

ня науково-технічної діяльності, регулюючи відносини, що виникають між творцем (винахідником) та суспільством.

### **Список використаних джерел:**

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: Монографія / НДІ приватного права і підприємництва АПН України ; За заг. ред. В.В. Луця . – Тернопіль : Вид-во «Підручники і посібники», 2007. – 256 с.
2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 928 с.
3. Гарибян А. М. Авторское право на произведения науки. – Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1975. – 194 с.
4. Макода В. Є. Правова охорона промислових зразків в Україні: Дис.. . канд. юрид. наук /12.00.03. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 190 с.
5. Алексеева О. Промышленный образец: соотношение и разграничение с произведениями дизайна // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – № 3. – С. 7-14.
6. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : Монографія / Р.О. Стефанчук ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: КНТ, 2008. – 626 с.

***Коцовська О.Л.***

***кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка***

## **МІЖНАРОДНО –ПРАВОВІ АКТИ У СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ**

Міжнародні акти та договори, згода на обов'язковість яких надана ВР України, відповідно до ст. 9 Конституції України, повинні відповідати Конституції України. Як встановлено у ст. 19 Закону Украї-

ни «Про міжнародні договори України»<sup>1</sup>: чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана ВР України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. А отже, міжнародні договори мають пріоритет над національним законодавством України.

Україна ратифікувала цілу низку міжнародних актів у цій сфері, деякі з яких датуються ще кінцем ХІХ століття. Спробуємо розглянути їх в хронологічній послідовності.

***Одним із найперших та найважливіших міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності є Паризька конвенція про охорону промислової власності***<sup>2</sup>. Цей документ був підписаний у Парижі 20 березня 1883 року, переглянутий кілька разів: 14 грудня 1900 року у Брюсселі (Бельгія); 2 червня 1911 року у Вашингтоні (Сполучені Штати Америки); 6 листопада 1925 року у Гаазі (Нідерланди); 2 червня 1934 року у Лондоні (Велика Британія); 31 жовтня 1958 року у Лісабоні (Португалія); 14 липня 1967 року у Стокгольмі (Швеція); а також скоректований 28 вересня 1979 року. ***Для України Паризька конвенція про охорону промислової власності набула чинності 25 грудня 1991 року.***

Головним досягненням Паризької конвенції було те, що вона проголосила доступність патентів будь-якої країни-учасниці усім іншим учасникам цієї конвенції, а також встановила право пріоритету.

***9 вересня 1886 року*** у Берні була підписана міжнародна угода щодо авторського права – ***Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів***<sup>3</sup>. Ця конвенція була доповнена Паризьким Актом від 24 липня 1971 року, зміненним 2 жовтня 1979 року. ***Україна***

<sup>1</sup> Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – ст. 540.

<sup>2</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Стор. 320.

<sup>3</sup> Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2006. – № 5. – Кн. 2. – Ст. 1247.

***приєдналася до Бернської конвенції 31 травня 1995 року і 25 жовтня 1995 року цей документ набрав чинності для України.***

Країни-учасниці конвенції утворили Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори і зобов'язуються враховувати авторські права на твори авторів з інших країн-учасниць конвенції так само, як вони враховують авторські права своїх власних громадян. Конвенція встановила, що авторське право повинно набуватись автором автоматично, тобто воно не потребує формальної реєстрації, а також встановила строк охорони авторського права.

Наступним міжнародно-правовим договором у сфері права інтелектуальної власності є ***Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків<sup>1</sup>, укладена в Мадриді 14 квітня 1891 року*** (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 року, у Вашингтоні 2 червня 1911 року, у Гаазі 6 листопада 1925 року, у Лондоні 2 червня 1934 року, у Ніцці 15 червня 1957 року, у Стокгольмі 14 липня 1967 року, змінена 2 жовтня 1979 року), за якою набула чинності Мадридська система міжнародної реєстрації знаків. ***Для України ця угода набрала чинності 25 грудня 1991 року.***

***6 вересня 1952 року у місті Женева була підписана Всесвітня конвенція про авторське право<sup>2</sup>*** – одна з основних конвенцій про авторське право. Нова дійсна редакція цієї конвенції була прийнята 24 липня 1971 року у Парижі. Україна приєдналася до Всесвітньої конвенції про авторське право 23 грудня 1993 року, а ***набула вона чинності для України 17 січня 1994 року.***

До головних положень цієї конвенції належить зобов'язання держав вживати всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших суб'єктів авторських прав на літературні, наукові і художні твори; встановлення знаку охорони авторського права.

Всесвітня конвенція про авторське право була доповнена трьома протоколами: перший стосується застосування конвенції до творів осіб без громадянства та біженців; другий – застосування конвенції

<sup>1</sup> Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Стор. 348.

<sup>2</sup> Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2004. – № 4. – Кн. 1. – Стор. 61. – Ст. 816.

до творів, що видаються різними міжнародними організаціями; третій – умов ратифікації, прийняття або приєднання.

Одним з перших міжнародно-правових документів, що стосуються галузі суміжних прав, є *Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення*<sup>1</sup>, прийнята членами Всесвітньої організації інтелектуальної власності 26 жовтня 1961 року у місті Рим (Італія). *Україна приєдналася до цієї конвенції 20 вересня 2001 року.*

*19 червня 1970 року у місті Вашингтон було укладено Договір про патентну кооперацію*<sup>2</sup> (переглянутий 2 жовтня 1979 року та 3 лютого 1984 року). *Для України він набув чинності 25 грудня 1991 року.* Цей документ встановив право подання міжнародної заявки та міжнародний пошук.

*20 грудня 1996 року у місті Женева (Швейцарія) між членами Всесвітньої організації інтелектуальної власності було укладено Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право*<sup>3</sup>, а також *Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми*<sup>4</sup>.

Головними положеннями Договору ВОІВ про авторське право є надання захисту комп'ютерним програмам як літературним творам, а також впорядкуванням та селекції матеріалів у базах даних; надання автору права контролю за використанням та поширенням його твору.

Договір ВОІВ про виконання і фонограми визначає майнові та моральні права виконавців, права виробників фонограм, право на винагороду за ефірне мовлення і сповіщення для загального відома.

*Україна приєдналася до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та до Договору Всесвітньої*

<sup>1</sup> Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_763](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_763)

<sup>2</sup> Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Стор. 366.

<sup>3</sup> Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20.12.1996. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995\\_770](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_770)

<sup>4</sup> Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20.12.1996. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995\\_769](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_769)

організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми **20 вересня 2001 року**.

Ще одним міжнародним документом у сфері інтелектуального права є *Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС)*<sup>1</sup>, яка адмініструється Світовою організацією торгівлі та встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних об'єктів інтелектуальної власності. Вона була прийнята під час Уругвайського раунду Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ) у 1994 році.

Угода ТРІПС встановлює стандарти щодо авторського права та суміжних прав, зокрема, комп'ютерних програм та баз даних; права інтелектуальної власності на товарні знаки, географічні зазначення, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем; щодо захисту нерозголошеної інформації та контролю за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях та ін.

**1 червня 2000 року** у місті Женева (Швейцарія) 53 країнами та Європейською Патентною Організацією було укладено *Договір про патентне право*<sup>2</sup>. Цим договором було впорядковано формальну процедуру для визначення дати подачі заявки на патент, форми та змісту цієї заявки. *Україна приєдналася до Договору про патентне право 22 листопада 2002 року*.

Особливо важливе значення для України має також *Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами*<sup>3</sup>, ратифікована Україною 16 вересня 2014 року. Цей документ містить положення, що стосуються різних галузей права, в тому числі і права інтелектуальної власності.

Зокрема, питанням інтелектуальної власності присвячена глава 9 цієї угоди. Головними цілями цієї глави є спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів твор-

<sup>1</sup> Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_018)

<sup>2</sup> Договір про патентне право від 01.06.2000. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/895\\_002](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/895_002)

<sup>3</sup> Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 27.06.2014. // [Електронний ресурс]. Режим доступу : [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011)

чої діяльності на території Сторін та досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Угода про асоціацію містить положення, що регулюють питання авторського права та суміжних прав, торговельних марок, географічних зазначень, промислових зразків, патентів, топографій напівпровідникових продуктів тощо.

В додатках до глави 9 угоди про асоціацію міститься також перелік директив та розпоряджень Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, які Україна зобов'язується імплементувати у своє законодавство. Це, наприклад, Регламент Ради (ЄС) № 510/2006 від 20 березня 2006 року про захист географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, та правила її застосування; Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року про створення спільної організації сільськогосподарських ринків та конкретні положення, що стосуються деяких видів сільськогосподарської продукції (які вказані в документі Single CMO Regulation – загальні правила організації ринків сільськогосподарської продукції), і правила її застосування; Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського парламенту і Ради від 15 січня 2008 року про визначення, опис, презентацію, маркування та захист географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89, і правила її застосування; Регламент Ради (ЄЕС) № 1601/91 від 10 червня 1991 року, що встановлює загальні правила визначення, опису та презентації ароматизованих вин, напоїв на базі ароматизованих вин та коктейлів ароматизованих винних продуктів та правила її застосування.

*Маліновська І. М.*  
*кандидат юридичних наук, асистент кафедри*  
*цивільного права №1, Національний юридичний університет*  
*імені Ярослава Мудрого, м. Харків*

## **ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПРАВ НА БАЗУ ДАНИХ**

На даний час база даних є найбільш розповсюдженим інформаційним об'єктом, оскільки вона застосовується в державному управлінні (база даних платників ПДВ), господарській діяльності підприємств (база даних клієнтів, співробітників) та фізичними особами. База даних має складну систему проектування і функціонування. Її створення потребує значних зусиль суб'єктів по створенню, організації та обробці інформаційних даних. Правильність визначення суб'єктивних прав на базу даних дає можливість розробити надійну систему захисту прав упорядника. Відсутність правової регламентації цього питання породжує проблеми в практиці застосування норм права відносно правового статусу суб'єктів прав на базу даних, зокрема існують проблеми співвідношення дефініцій «автор», «упорядник», «розробник» бази даних. Актуальність цього питання посилюється тим, що для суб'єктів прав на базу даних властива власна специфіка, оскільки правова охорона баз даних може здійснюватися, як в межах авторського права так, і в межах інституту «*sui generis*». Отже, можливість встановлення різного режиму правової охорони щодо цього об'єкту відбивається на правовому статусі суб'єктів, при цьому ця класифікація суб'єктів прав на базу даних не досліджена в юридичній науці.

Суб'єкт прав на базу даних – це спеціальна дефініція, що виникає з приводу одного об'єкту – бази даних. Точне визначення суб'єкта права на базу даних має не лише теоретичне, але й практичне значення, оскільки впливає на встановлення належного суб'єкта захисту порушеного права на базу даних.

В авторському праві для позначення носіїв авторських прав застосовуються два терміни: «автор» та «суб'єкт авторського права». Останній включає у себе як автора, так і інших осіб. Персона автора

однозначно пов'язана із здійсненням творчої діяльності. Всі інші особи можуть стати володільцями авторських прав на підставі різних юридичних фактів, не пов'язаних з безпосередньою участю в процесі творчого створення об'єкту. Саме наявність різних підстав для виникнення авторських прав стала основою для поділу всіх суб'єктів авторського права на первинних та похідних. До первинних відносять створювачів твору, чий творчі зусилля були втілені у певний результат; а до похідних – тих осіб, які самостійно не створювали інтелектуальний продукт, а набули прав на нього в порядку правонаступництва. Наведені загальні засади визначення суб'єктів авторського права властиві і відносинам щодо баз даних. Разом з тим, законодавство містить спеціальний термін, яким позначає автора збірника та інших складених творів, а саме «упорядник бази даних» (ст. 19 Закону «Про авторське право і суміжні права»). Отже, характер творчої діяльності по створенню складених творів, а саме підбір і систематизація, послужив основою для обраної термінології. Тому *термін упорядник цілком відбиває загальну ознаку бази даних.*

Автором (упорядником) може вважатися лише та особа, яка доклала особистих творчих зусиль до створення бази даних. Особливість процесу створення бази даних відбивається на ознаках творчої діяльності. Вона має полягати у розумовому відборі необхідної інформації за належністю до предметної галузі; творчій обробці інформації з метою її адаптації до цілей використання; аналізі зібраної інформації на предмет виявлення зв'язків між нею; виборі належних критеріїв для поділу інформації на групи; загальному та детальному аналізі на предмет відповідності критеріям угруповання; пошуку зручних і прийнятних засобів поєднання інформаційних груп у єдину систему; підборі ефективних пошукових засобів. Іншими словами, особа має брати безпосередню участь у розумовому відборі необхідного матеріалу (формуванні нової сукупності), у творчій обробці існуючого матеріалу або у створенні якісно нової системи організації даних. Причому правова можливість бути автором бази даних залежить тільки від творчих здібностей людини і не обмежена будь-яким віком.

Слід зазначити, що відокремлення первинного суб'єкту на базу даних має певну проблематику. Оскільки, існують оригінальні бази даних, що підпадають під авторсько-правову охорону і неоригінальні

бази даних, що підпадають під правову охорону особливим правовим режимом «*sui-generis*». В залежності від цього первинним суб'єктом на базу даних, що охороняється нормами авторського права, є автор (упорядник) – фізична особа, що власною творчою працею створила базу даних. Первинним суб'єктом правового режиму «*sui-generis*» є розробник бази даних тобто особа – інвестор, що здійснила значний якісний або кількісний вклад у створення бази даних і якій належать права «*sui-generis*». Зокрема, у Директиві «Про правовий захист баз даних» 96/9/ЄС розробник бази даних розуміється як особа, яка проявляє ініціативу і йде на ризик, здійснюючи фінансове та професійне інвестування в отримання та збирання вмісту бази даних (виключаючи з цього визначення субпідрядників) (п. 39, 41 Преамбули). Тобто в даному випадку йдеться про суб'єкта, якому належить особливе право «*sui-generis*», що поширюється на результат зроблених інвестицій і таким чином створює специфічний механізм правової охорони вмісту бази даних. В аспекті призначення правової охорони прав «*sui-generis*» термін розробник слід тлумачити не буквально, як особу, що розробляє, винаходить щось нове, а у спеціальному значенні, наданому Директивою, тобто як інвестора. Отже, розробник в сфері спеціального регулювання режиму «*sui-generis*» - це інвестор у створення вмісту бази даних, а не та особа, яка безпосередньо виготовила новий інформаційний продукт. З цієї причини за прямою вказівкою не вважаються розробниками субпідрядники, тобто особи, що залучаються до виконання окремих робіт по формуванню вмісту бази даних. Хоча не виключено, що розробник може бути одночасно і виробником бази даних, адже інвестиції розуміються Директивою широко і передбачають не лише фінансові витрати, але й організаційні та професійні вкладення. Але головне, що права «*sui-generis*» надаються суб'єкту лише у зв'язку з його інвестуванням. Таким чином, можна стверджувати, що первинні суб'єкти на базу даних підрозділяються: на первинні суб'єкти бази даних, за авторським правом, та первинні суб'єкти, за правилами інституту «*sui-generis*».

До похідних суб'єктів прав на базу даних, за нормами авторського права, відносяться виробник, законний користувач бази даних та інші суб'єкти, що набули права на цей об'єкт відповідно до закону

або договору. Похідні суб'єкти за «sui-generis» співпадають з переліком похідних суб'єктів, що передбачені у авторському праві.

Таким чином, в сфері відносин щодо баз даних, враховуючи їх різні аспекти і об'єкти правової охорони, необхідно відмежовувати таких можливих учасників цих відносин, як суб'єкт авторського права, виробник бази даних, розробник бази даних. Суб'єкт авторського права є носієм виключних авторських майнових та (чи) немайнових прав. Термін «виробник бази даних» не належить до сфери авторського права і позначає суб'єкта, який здійснює виробничий процес по створенню готового виробу, що втілює інтелектуальний продукт – базу даних (фіксацію на матеріальному носіїві і тиражування), для його подальшого введення в господарський оборот. Термін «розробник бази даних» на основі європейської правової традиції слід застосовувати лише для позначення тієї категорії учасників відносин, які за критерієм інвестування фінансових та професійних вкладень можуть бути визнані суб'єктами особливого права - «sui-generis». Такий висновок має бути врахований при перспективному регулюванні прав «sui-generis» у національному законодавстві і, відповідно, виключено застосування терміну «розробник бази даних» для сфери авторського права.

**Мартин В.М.**

**кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка**

## **УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ**

Основні вимоги, яким повинна відповідати торговельна марка, визначені у пункті «В» статті 6q Паризької конвенції.

Згідно положень Конвенції:

– знаки не можуть бути зареєстровані як товарні знаки, якщо вони можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де вимагається охорона;

– не підлягають реєстрації знаки, якщо вони позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона;

– не можуть бути зареєстровані знаки, якщо вони суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Перелічені положення Конвенції були імплементовані у національне законодавство. Зокрема, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено:

1) Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та, на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Згідно п. 3 ч. 2. ст. 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»<sup>1</sup> об'єктом знака не можуть бути: імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури); працювали у радянських органах державної безпеки; назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них; назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії; встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях; переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

<sup>1</sup> Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України від 09.04.2015. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19>

Заявлений до реєстрації знак не повинен містити антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів, позначення порнографічного характеру тощо. Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів відноситься до перелічених позначень, подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» зобов'язано власників знаків для товарів і послуг, які, на день набрання ним чинності, містили символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом привести такі знаки для товарів і послуг у відповідність з його вимогами.

2) Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні назви держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.

Зазначені позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Порядок та процедура надання згоди на внесення до знака позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», регламентуються Правилами погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг<sup>1</sup>. Така згода надається: фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, зареєстрованим в установленому порядку.

<sup>1</sup> Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: затв. наказом МОН України від 04.08.2010. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 82. – Ст. 2993.

Згода надається за умов, що:

використання офіційної назви держави «Україна» як елемента знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність;

види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є унікальними, притаманними лише Україні;

заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака;

заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;

тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

Зазначені фактори можуть враховуватися окремо або у їх сукупності.

Відповідне клопотання подається заявником особисто або через представника за місцезнаходженням Державної служби. Клопотання разом з поданими матеріалами розглядається протягом трьох місяців з дати прийняття клопотання до розгляду Комісією щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг<sup>1</sup>. Комісія приймає відповідне рішення про надання згоди або про відмову у її наданні, про що повідомляє заявника протягом місяця з дати засідання комісії.

3) Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

– звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання. До позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: а) позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають хара-

<sup>1</sup> Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: затверджено Наказом МОН України від 07.10.2003. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – Ст. 2247.

ктерного графічного виконання; б) реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; в) тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; г) загальноновживані скорочення; д) позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

– складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. До позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

– складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. До таких, зокрема, належать: прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати їх виробництва; історичні дані щодо заснування виробництва; зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

– є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. До таких позначень, зокрема, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

– складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами. Таки, зокрема, є загальноновживані символи; позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

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

Усі зазначені позначення, які не можуть бути використані як товарні марки, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

4) Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

– знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

– знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

– фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Державної служби інтелектуальної власності заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

– кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

– знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

5) За законодавством України не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які відтворюють:

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

б) Не може бути зареєстроване як торговельна марка позначення, яке складається з олімпійського символу. Указом Президента України від 13 березня 1998 року Україна приєдналася до Найробського договору про охорону Олімпійського символу від 26 вересня 1981 року<sup>1</sup>. Відповідно до ст. 1 договору Україна зобов'язана відмовляти у реєстрації та визнавати недійною реєстрацію торговельної марки, забороняти використання в комерційних цілях будь-якого позначення, яке складається з олімпійського символу, визначеного у Статуті Міжнародного олімпійського комітету<sup>2</sup>.

**Панасюк К. Т.**  
*студентка магістратури*  
**Львівського національного університету імені Івана Франка,**  
**спеціалізація «Інтелектуальна власність»**

## ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯ ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ

Стрімкий розвиток та перехід в абсолютно нову епоху постіндустріального суспільства, де найвищою цінністю є інформація та вміння нею керувати, спонукає суб'єктів господарювання до створення інноваційної продукції. Єдиним можливим способом захисту такої новизни є наявність в країні вашого проживання надійного механізму охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, який давав би

<sup>1</sup> Указ Президента України від 13.03.1998. «Про приєднання України до Найробського договору про охорону Олімпійського символу» // Офіційний вісник України. – 1998. – № 11. – Ст. 397.

<sup>2</sup> Олімпійський символ складається з п'яти переплетених кілець: голубого, жовтого, чорного, зеленого і червоного, які розміщені в порядку зліва направо. Він може складатись із олімпійських кілець, зображених в одному або різних кольорах.

змогу без перешкод реалізовувати свій інтерес у господарській сфері та досягти поставлених цілей, без загрози порушення прав інших суб'єктів та втрати позитивної репутації в бізнес середовищі.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).<sup>1</sup> Це результат своєрідної угоди між заявником (винахідником) і державою. Проте, як слушно зазначають автори підручника “Інтелектуальне право України” за загальною редакцією професора О.С. Яворської, він не підтверджує права власності на винахід, оскільки винахід і корисна модель є об'єктами інтелектуального права. Речового права власності на них не виникає.

Тобто держава надає заявникові на певний строк монопольне право на використання цього об'єкту промислової власності, заборону використання його іншими особами та захищає це право. Заявник за це ділиться з громадськістю інформацією про винахід (корисну модель) і згідний, що після завершення вказаних строків охорони винахід чи корисна модель стануть суспільним надбанням та можуть в Україні використовуватися будь-якою особою без його дозволу.

Патент на винахід (корисну модель) виданий на території України, згідно з територіальним принципом, діє виключно на території України. Тобто при патентуванні заявка публікується, і ідея стає загальнодоступною. Розвивати цю ідею вже зможуть будь-які особи, які ознайомляться із публікацією. І використати винахід після його опублікування без будь-яких санкцій зможуть особи у інших державах, де цей винахід не запатентовано.

Аналогічно, будь-хто може отримати певний різновид патенту на винахід (корисну модель) в Україні, який є вже давно відомим за межами.

Одним з закріплених законодавством видів патенту на винахід (корисну модель) є деклараційний патент, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід (корисну модель).

---

<sup>1</sup> Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі// [Електронний ресурс].- Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>

Процедура отримання повноцінного охоронного документу на винахід чи корисну модель – досить трудомісткий процес, який потребує, перш за все, створення продукту (пристрій, речовина тощо) або відкриття процесу у певній сфері технології, який би відповідав основним ознакам винаходу (корисної моделі), а саме був новим, мав винахідницький рівень (стосується лише винаходу) та був придатним для промислового використання. Також чималих фінансових ресурсів та, як це не дивно, – моральних зусиль. Саме тому привабливість деклараційних патентів стала очевидною.

Популярність обумовлена була тим, що деклараційні патенти отримуються лише за формальними ознаками, без проведення кваліфікаційної експертизи (експертизи, яка б встановлювала наявність чи відсутність основних ознак). Отже, це значно скорочує та спрощує процес реєстрації. Власник отримує охоронний документ строком на 6 років від дати подання заявки. При цьому деклараційний патент надає ряд виключних прав його правовласнику, які практично не відрізняються від прав, що надаються повноцінним патентом, а саме:

- 1) право використання об'єкту промислової власності на свій розсуд та для досягнення власних цілей;
- 2) право дозволяти або забороняти стороннім особам використовувати об'єкт промислової власності для досягнення певних цілей;
- 3) право в порядку, встановленому судом, вимагати відшкодування збитку, а також інші компенсації у разі незаконного використання об'єкту промислової власності іншими особами.

В науковій літературі слушно наголошують, що законодавець передбачив можливість перетворення деклараційного патенту на патент на винахід.<sup>1</sup> Законодавець допускає таке перетворення за умови дотримання порядку передбаченого ст.26 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисну моделі”. Зокрема, власник деклараційного патенту на винахід (корисну модель) з метою перетворення деклараційного патенту на винахід в патент на винахід може подати заяву про проведення кваліфікаційної експертизи заявки. Таке право може бути реалізоване не пізніше трьох років від дати подання заявки, за

---

<sup>1</sup> Інтелектуальне право України/ за заг. ред. проф.. О.С.Яворської – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – С. 231.

якою видано деклараційний патент. Такий строк не може бути поновлено.

Проте найбільш вагомим аргументом для заявників, на жаль, була інша сторона процедури, а саме – будь-яка особа могла отримати охоронний документ на об'єкт, що не відповідав вимогам патентоздатності.

Отже, деклараційний патент певним чином полегшує реєстрацію винаходів та корисних моделей і видається лише “під чесне слово” заявника, та не покладає на патентоволодільца жодних зобов'язань за недобросовісність використання такого патенту.

Саме через таку прогалину в законодавстві в Україні і активно розповсюдилася проблема “патентного тролінгу”. Зокрема, особа, яка не має жодного відношення до створення певного винаходу (корисної моделі), більше того, така річ вже давно відома суспільству протягом декількох років, а то й століть, подає заявку на отримання деклараційного патенту. Безперешкодного його отримує, та вносить вже чинний патент до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, внаслідок чого у разі відсутності дозволу патентовласника на використання патенту відповідні товари будуть зупинені під час спроби їх митного оформлення.

Проблема полягає в тому, що патентне відомство України не має повноважень відмовити заявнику у видачі патенту, а митні органи – повноважень відмовити у внесенні патенту до митного реєстру на цій підставі. Звісно, добросовісний учасник ринку має як право, так і всі шанси в судовому порядку визнати патент «троля» недійсним, витративши на судовий процес приблизно півроку без жодної можливості одержати справедливу компенсацію від патентного тролія.<sup>1</sup> Таким чином, на сьогодні в Україні добросовісний імпортер, захищаючи свою позицію, ризикує своїм часом, доходом, контрактами з контрагентами, часткою на ринку тощо.

Європейські та Американські патентні системи допускають факт, що патентоволоділець не є обов'язково винахідником, а використання

---

<sup>1</sup> Андрощук Г.О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози [Електронний ресурс] / Г.О. Андрощук. // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – С. 33-41. – Режим доступу : [http://nbuv.gov.ua/jpdf/pric\\_2013\\_1\\_3.pdf](http://nbuv.gov.ua/jpdf/pric_2013_1_3.pdf)

патенту з метою його захисту не є протизаконним діянням.<sup>1</sup> Станом на сьогодні, законних підстав вважати, що діяльність патентних тролів якимось чином порушує українське законодавство немає, а це означає, що їхня діяльність є цілковито правомірною, хоча і спірною з точки зору морально-етичних переконань.

Лише внесення змін до чинних законів дасть змогу уникнути отримання патентів на незрозумілі для інших осіб речі. Наступною зміною має бути введення необхідності подання разом із заявкою на реєстрацію додаткових відомостей про як мінімум один виріб, для якого промисловий зразок буде застосований або на якому з'явиться. Це дозволить працівникам митних органів чітко визначати товари, які містять охоронювані патентом об'єкти інтелектуальної власності. Зміни щодо діяльності органу, який видає патенти стосуються закріплення в законі необхідності проведення перевірки на новизну та індивідуальність. Це унеможливить отримання патентів на загальновідомі та використовувані товари, а тому усуне можливість зловживань з боку патентовласників.<sup>2</sup>

Таким чином, проблема так званого патентного тролінгу є надзвичайно складною за своєю природою, так як є формально дозволеною і не може бути законодавчо забороненою. Навіть незважаючи на той факт, що діяльність патентних тролів всяко перешкоджає розвитку наукових досліджень і впровадженню сучасних технологій, котрі не тільки комерціалізують новації, але й проводять агресивне захоплення чужих свіжих ідей з ціллю вимагання, шляхом подання позовів, з розрахунку на те, що останнім буде простіше відкупитися, ніж затрачувати безліч фінансових ресурсів на судові процеси.

---

<sup>1</sup> Куц А. Оружје против патентного тролля [Електронний ресурс] / А. Куц // Юрист & Закон. – 2014. – № 20. – Режим доступу : <http://juscutum.com/ru/content/оружие-против-патентного-тролля-юрист-закон-23052014-29052014-№-20-антон-куц>

<sup>2</sup> Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (щодо удосконалення деяких питань видачі та захисту патентів) [Електронний ресурс] : Проект закону від 07 грудня 2011 р. № 9551. // Сторінка «Законодавство України» сайту Верховної Ради. – Режим доступу : [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=41986](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41986)

*Петренко І.І.*  
*здобувач, науковий співробітник Науково – дослідного*  
*інституту інтелектуальної власності*  
*Національної академії правових наук України*

## **ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ У РІЗНИХ ВИДАХ ТВОРІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

Останнім часом слово «плагіат» вживається усе частіше, це стосується багатьох сфер життя: науки, мистецтва, літератури. Саме явище "плагіат" стає невід'ємною частиною суспільного життя. Цьому сприяють досить багато чинників, зокрема технічні та інформаційні ресурси, відсутність дійсного усвідомлення кваліфікації самого вчинку, як морально-етичного аспекту, так і правового. Тобто, переважає аргумент, що конче необхідно терміново видати якусь статтю або подібну працю, над тим, що видати чужий твір за свій, це є не тільки ганебним вчинком, а й таким, що призводить до відповідальності яка передбачена чинним законодавством країни в якій було вчинено таке порушення прав.

Згідно з історичними даними проблема неправомірного використання літературних творів, в тому числі і плагіату, існувала ще з давніх часів. Відомий філософ Е.Кант, зазначав: «Навіть плагіат, який здійснює автор відносно покійного, хоча це і не плямує його честі, а лише викрадає частку цієї честі, все ж з повним правом карається як шкода, завдана людині». [3, 212].

Саме розкриття змісту терміну плагіат в Законі України "Про авторське право і суміжні права" [2] є неповним, натомість в словнику з інтелектуальної власності у більш повному вигляді розкрито зміст цього терміну. Так, **плагіат** *plagiarism* – це недозволене запозичення, відтворення чужого літературного, художнього або наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або псевдонімом, не сумісне як з творчою діяльністю, так і з нормами моралі та закону, що охороняє авторське право [8, с. 157].

Наразі існує чимало ситуацій, зокрема в науковій сфері, які безпосередньо або опосередковано пов'язані з плагіатом. Вважається, що

з цим явищем зіштовхується кожен науковець. Зокрема, роботи на здобуття наукового звання магістра, доктора філософії, доктора наук перевіряються на наявність текстових запозичень без зазначення імені автора. При перевірці на збіг текстів використовуються різні програми "анті-плагіат", у тому числі, що пропонуються в мережі Інтернет. При цьому, не зважаючи на наявну користь від можливості таких програм, усі вони мають певні недоліки. Наприклад, при перевірці на збіг тексту, програми "анті плагіат" відносять до запозиченого тексту стандартні фрази та термінологію, які є сталими у відповідній науковій сфері, а тому не є оригінальними.

Варто зазначити, що в українській судовій практиці існує низка справ, предметом яких є порушення авторських прав на твір шляхом використання твору та або його частини в іншому творі без зазначення імені автора. Досить часто, в питання щодо плагіату необхідні спеціальні знання, а тому відповідно до положень ст. 143 ЦПК для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла, суд під час розгляду таких справ може призначити експертизу.

На перший погляд питання, які стосуються встановлення ознак плагіату, при проведенні експертиз та експертних досліджень, не є складними.

Перше, що необхідно зробити при проведенні експертизи літературних творів - це описати твір відповідно до його видової належності. Відповідно до статті 433 ЦК України поняттям літературні твори охоплюються такі твори: «романи, поеми, статті та інші письмові твори лекції, статті та інші усні твори» [1]. Згідно статті 8 Закону [2] "об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо)». При цьому, для того щоб твір був охоронюваним об'єктом авторського права він має містити такі ознаки: твір має бути створений творчою працею автора ст. 1 Закону [2]; твір повинен мати об'єктивну форму свого існування як факту створення твору ст. 3, ст. 11 Закону [2]. В теорії літератури вчені зазначають, що будь-який твір

має містити таку ознаку як оригінальність, як наслідок творчої праці автора. [6, 146].

До того ж, в теорії з авторського права твір прийнято поділяти на елементи твору що охороняються (юридично значущі) та такі, що не підлягають охороні (юридично байдужі). Елементами твору що охороняються називають формою твору. До неї належать мова та образи. При чому, образи належать до внутрішньої форми, а мова до зовнішньої форми. Наприклад, при здійсненні перекладу на іншу мову, запозичується внутрішня форма твору - його образна система, при цьому зовнішня форма твору - його мова - будується з нового матеріалу, для того щоб відобразити форму оригінала. Мова твору запозиченню не підлягає. Вона цитується із зазначенням джерела, в протилежному випадку це присвоєння чужого тобто плагіат. Елементами твору, що не підлягають охороні, є: тема, матеріал, сюжетне ядро та ідейний зміст твору. Їх називають змістом твору. Запозичення цих елементів не накладає обов'язок посилатися на джерело та вказувати ім'я автора. Навпаки, запозичення елементів форми твору дозволяється лише з дозволу автора [4, 28-32]. При цьому, науковий твір на відміну від художнього твору літератури має свої відмінні особливості. Елементи що підлягають охороні також мають зовнішню та внутрішню форму: 1) Зовнішня форма, тобто його мова, у тому числі особливі наукові знаки і символи. 2) Внутрішня форма, яка утворює прийняту автором послідовність викладення наукових понять, логіка, система розкриття наукових ідей і розташування матеріалу. Елементи, що не охороняються: тема, матеріал, ідейний зміст [4, 28-32].

При цьому, оригінальність твору оцінюється по-різному щодо наукових творів та творів художньої літератури. Причина подібної різниці полягає у тому, що автор наукової праці значною мірою зв'язаний принципами, що панують у даній області знань, хронологією, відмітною манерою викладу, непорушними трафаретами в тих випадках, коли мова йде про загальновідомі речі або питання, з приводу яких немає розбіжностей. У ході своєї роботи автор користується різними теоретичними джерелами, багато з яких може розглядатися як обов'язкова бібліографія, звідки він черпає і бере значну частину матеріалу для створення нового твору.

Оригінальність, відбиток особистості автора полягає, таким чином, не у композиції, як це має місце відносно художніх або драматичних творів, де автор може комбінувати факти на свій розсуд, а у відборі елементів, подробицях і формі виразу [5, 76].

Інша справа, коли в роботі використовуються засоби, що завуальовують плагіат, зазвичай це переробка твору або його частин у вигляді перекладу, або перефразуванням.

**Парафраз** це – переказ цитати (зазвичай короткого фрагменту) своїми словами із обов'язковим посиланням на джерело цитування [9, 455]. Тобто, парафраз є творчою роботою автора твору, який перефразував первинний текст. Використання парафразу відмічається у таких випадках: якщо оригінальні цитати є великими за обсягом для цитування; якщо необхідно надати узагальнену інформацію при одночасному посиланні на кілька використаних джерел; цитування творів іноземною мовою [7, 17].

Фактично, плагіат у літературних творах наукового характеру має дві форми: а) дослівне привласнення чужого тексту; б) привласнення чужого тексту із застосуванням стилістичних прийомів парафразу, тобто із заміною слів і виразів на синоніми без зміни змісту запозиченого тексту твору науки [10].

### **Список використаних джерел:**

1. Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 35-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 (зі змінами).

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 р. № 2627-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 43, ст. 214. (далі Закон 1).

3. Эммануил Кант. Сочинение в шести томах. Академия наук СССР. Институт Философии. М.: Издательство Социально-экономической литературе Мысль" - 1963. - Том 4 ч. 2;

4. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. –М: Юридическая литература. –1972. –168 с.

5. Липчик Д. Авторское прао и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. - М.: Радомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. - 788 с.

6. Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: [Навч. посібник] – Юринком Інтер, 2004. – 512 с

7. Куликович, Т.О. Основы научного цитирования : метод. пособие для студентов и магистрантов, обучающихся по спец. 1–23 01 04 «Психология» / Т. О. Куликович. – Минск : БГУ, 2010. – 58 с.

8. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. Ред. О.Д. Святоцького. – У 2-х т.: 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб'язка. – Уклад.: В.С. Дроб'язко, Р.В. Дроб'язко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 356 с.

9. Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген Теорія літератури: Підручник / За наук.ред. Олександра Галича. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 2008. – 488 с.

10. Шахрай С. М., Аристер Н. И., Тедеев А. А. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): научно-методическое пособие / С. М. Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. М.: МИИ, 2014. - 176 с.

***Пономарьова О.О.***  
***аспірант Науково – дослідного інституту***  
***інтелектуальної власності Національної академії***  
***правових наук України***

## **НАУКОВИЙ ТВІР У СФЕРІ МЕДИЦИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ**

На сьогодні одним з пріоритетних напрямків для України є розвиток медичної науки. Аналіз існуючої системи законодавства дає нам зрозуміти, що ми і досі стикаємося з низкою проблем у сфері інтелектуальної власності.

Актуальною є проблема для науковців щодо правового режиму наукового твору. Адже в Україні на законодавчому рівні не закріплений термін «науковий твір». Дана прогалина законодавства створює не аби які ускладнення для науковців різних сфер. Під час написання наукового твору науковцю необхідно відштовхуватись від державних стандартів написання наукового твору. Так, в Основах законодавства України про охорону здоров'я (ст. 20) держава сприяє розвитку нау-

кових досліджень у галузі охорони здоров'я і впровадженню їх результатів у діяльність закладів і працівників охорони здоров'я, зазначені дослідження фінансуються на конкурсній основі з державного бюджету, а також інших джерел фінансування, що не суперечать законодавству[1]. Результати науково-медичних досліджень науковця відображаються у наукових медичних працях (опис методів лікування, профілактики та діагностики захворювання; наукові повідомлення; дисертації та ін.). Твір науки створюється в результаті проведення наукових досліджень чи теоретичних узагальнень. Він адресований певному колу фахівців відповідної наукової сфери[2]. Взаємодія сфери медицини й науки є комплексним процесом, у якому медики-науковці відіграють провідну роль, де сфера охорони здоров'я і медична наука, яка сприяє проведенню наукових досліджень взаємопов'язані, взаємозалежні й забезпечують єдність засвоєння і передачі знань. Проте, головним учасником інтелектуальної творчої діяльності виступають особи, які здійснюють наукову діяльність.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (ст.2) терміни «літературні і художні твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені[3]. Отже, Цивільний Кодекс України (ст.420) визначає, що об'єктами права інтелектуальної власності є літературні та художні твори. Водночас, Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст.8) визначає, що об'єктами авторського права є твори у галузі науки. Можемо зробити висновок, що науковий твір – це результат творчої діяльності автора, виражений в об'єктивній формі. Особливістю наукового твору в авторському праві є те, що охороняється лише його форма. Науковий твір набуває правової охорони з моменту факту його створення та виражений в об'єктивній формі. Науковий твір у сфері медицини носить творчий характер, має високий рівень майстерності та систематизації наукових знань, поглядів, методів у сфері медицини і відображається шляхом написання медичних книг, статей, дисертацій, звітів тощо.

Предметом наукового твору є авторські правовідносини. Використання творів науки може здійснюватися на підставі авторського договору. Порядок укладання цих договорів визначається Цивільним Кодексом України та Законом України «Про авторське право і суміжні

права»[4, 5]. Договірна форма використання творів забезпечує реалізацію та охорону як особистих, так і майнових прав автора. В договірному використанні твору науки у сфері медицини зацікавлений сам автор, замовник цього твору (наприклад держава), так і суспільство в цілому. Під науковою діяльністю медика-науковця слід розуміти - інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на одержання і використання нових знань, а саме створення наукового твору.

Отже, регулювання правовідносин, пов'язаних зі створенням об'єкта права інтелектуальної власності (наукового твору у сфері медицини) у законодавстві України є недосконалим. Адже в українському законодавстві відсутнє чітке визначення поняття «науковий твір». Варто зазначити, що права і обов'язки авторів наукового твору мають бути якомога чіткіше визначені в законодавстві України, а саме необхідно врегулювати механізм прав творця об'єкта інтелектуальної власності у сфері медицини. Гармонізувати права автора на винагороду за створення наукового твору, а також визначити стандарти написання наукового твору у сфері медицини в нормах законодавства України.

### **Список використаних джерел:**

1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12>
2. Договірні форми розпорядження майновими правами на об'єкти авторського: монографія / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н.М.; НДІ ІВ НАПрН України. - К.: Інтерсервіс, 2014. – 248с.
3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_051](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051)
4. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>

*Рассомахіна О.А.*

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та  
трудового права Київського університету права  
Національної Академії Наук України*

## **ОХОРОНА ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В ІНТЕРНЕТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС, ДЕРЖАВ –ЧЛЕНІВ ЄС, США ТА ІНШИХ КРАЇН**

*Актуальність теми.* Використання позначень торговельних марок у мережі Інтернет породжує багато проблем та конфліктів, пов'язаних із правомірністю використання позначень торговельних марок у мережі Інтернет різними формами та способами. Боротьба з порушеннями прав на торговельні марки у мережі Інтернет стає сьогодні пріоритетом у багатьох країнах. Ця тема також набула актуальності й в Україні, зокрема, у зв'язку із законопроектною роботою щодо внесення змін до законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому числі, захисту прав у мережі Інтернет, а також у зв'язку із актуалізацією практики захисту прав на різноманітні позначення у мережі Інтернет та необхідністю вжиття адекватних заходів у випадку порушення прав уповноважених суб'єктів шляхом неправомірного використання позначень у засобах Інтернет.

Проблеми захисту позначень у мережі Інтернет постійно досліджуються в рамках ВОІВ, є предметом обговорень в органах державної влади та громадських організаціях, а також розглядаються у працях великої кількості вітчизняних та іноземних науковців. Проте, проблеми комплексного регулювання відносин щодо використання торговельних марок у мережі Інтернет, висвітлення питань про поняття та види використання позначень у Мережі, форми та види порушень прав, відповідальність та способи захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет, залишилися поза увагою науковців сучасної вітчизняної юридичної науки. Тобто, у сучасній науці права інтелектуальної власності все ще не було комплексного дослідження правове регулювання охорони торговельних марок в Інтернет. Проте, загальні питання, пов'язані із існуванням інтелектуальної власності та прав на неї в Інтернет, досліджувалися такими вченими, як С.О. Баб-

кін, Г. Петер Альберт, у частині роботи О.М. Пастухова з авторського права та суміжних прав в Інтернет. Загальні питання охорони торговельних марок в Інтернет досліджувалися у працях таких науковців і практиків, як Т.С. Демченко, В.О. Калятін, В.М. Ресенчук, Сюзанна Словакова, М.В. Тишкова, Л.В. Черепов, Т.М. Шевелова. Питання правового регулювання використання у мережі Інтернет доменних імен та проблеми вирішення їх конфліктів з торговельними марками були предметом комплексних досліджень Д.В. Бойко, В.В. Бонтлаба, Р.А. Майданика, Н.І. Майданик, А.Г. Серго. Питання правової охорони засобів індивідуалізації в Інтернет та вирішення конфліктів між ними досліджувалися О.С. Жуковим, А.Г. Серго. Питання доказів порушення прав на торговельні марки в Інтернет та їх захисту піднімалися в окремих працях Ю.В. Вацковського, Т.Л. Кузьменко.

Однак розгляд існуючих підходів до механізму законодавчого забезпечення охорони прав на торговельні марки в Інтернет, огляд розвитку правового регулювання використання торговельних марок в Інтернет на міжнародному рівні та на рівні окремих зарубіжних держав, дослідження особливостей формування інституту охорони торговельних марок у мережі Інтернет, виділення актуальних проблем, які можуть бути вирішені за допомогою правового впливу, та напрямків правового регулювання у даній сфері досі є актуальними у зв'язку із появою відповідних механізмів та проектів нормативно-правових актів з метою вирішення даного питання, поки що відсутністю уніфікованого механізму захисту даних прав на рівні нормативно-правового регулювання окремої держави, масовим характером порушень прав на позначення у такий спосіб у Мережі, поки що початковим етапом формування та відпрацювання правозастосовної практики у даній сфері в Україні.

*Метою даної наукової праці є дослідження загального досвіду ЄС, окремих країн ЄС та США стосовно існуючого законодавства та практики застосування заходів захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки у мережі Інтернет з метою вироблення теоретичних засад механізму правової охорони прав на даний об'єкт у Мережі та визначення напрямків удосконалення законодавства України у даній сфері.*

*Щодо правового регулювання використання торговельних марок у мережі Інтернет.* На міжнародному рівні відсутні загальні договори щодо охорони торговельних марок в Інтернет, а наявні лише норми м'якого права, прийняті різного роду міжнародними організаціями. Правова природа даних актів та характер їх дії є цікавими для подальших наукових досліджень. Використання і захист прав на торговельні марки в Інтернет на регіональному рівні та на рівні окремих країн регулюється законодавством про охорону прав на торговельні марки, яке змінюється та доповнюється відповідно до вимог розвитку техніки та з метою врахування вимог міжнародних норм і стандартів. Щодо ситуації в Україні, відповідно наявність у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» норми про визнання застосування знака в мережі Інтернет використанням знака є достатнім для надання відповідної охорони та подання позову. Разом з тим, враховуючи законодавчий досвід ЄС, держав-членів ЄС, США можна запропонувати наступні пропозиції щодо змін до законодавства України у даній сфері: у Законі доцільно уточнити способи використання торговельних марок у мережі Інтернет; умови їх використання у Мережі, зокрема, вирішити питання про достатність номінального використання у Мережі, вказати на необхідність використання у зв'язку із товарами та послугами; визначити поняття добросовісного користувача та умови добросовісного використання в Інтернет, а також умови, які звільняють від відповідальності тощо. Доцільно було би визначити окремі види правопорушень та розмежувати види відповідальності за порушення прав на торговельні марки в Інтернет, а також передбачити окрему норму щодо заходів охорони прав на торговельні марки від кіберсквотингу.

Надзвичайно актуальним напрямком правового регулювання, враховуючи постійну роботу ВОІВ, залишаються: удосконалення порядку делегування нових доменних імен верхнього рівня та вирішення питання захисту прав власників торговельних марок у цьому процесі, зокрема, сьогодні національними адміністраторами доменних імен у окремих державах створюються та постійно удосконалюються системи превентивних заходів захисту прав власників торговельних марок при введенні нових доменних імен (оскільки сьогодні у світі постійно періодично впроваджуються нові різновиди доменних імен);

постійне удосконалення механізму вирішення конфліктів між доменними іменами та торговельними напрямкам.

Сьогодні однією із проблем в Україні залишається остаточно невизначеність правового статусу доменного імені і відсутність закріплення його у законодавстві. Безумовно доменне ім'я є об'єктом цивільно-правових відносин і характеризується рядом ознак, але щодо визначення його місця в цій системі немає одностайних поглядів. Віднесення даного об'єкта до категорії інших об'єктів інтелектуальної власності є можливим, але має здійснюватися із врахуванням принципу доцільності шляхом закріплення відповідних норм у законодавстві.

*У зв'язку із використанням доменів в Інтернет може постати проблема співпадіння доменного імені, права на яке належать іншій особі, та позначення, яке заявляється на реєстрацію у якості торговельної марки, іншою особою та вірогідність їх сплутування у майбутньому. Щодо недобросовісної реєстрації доменних імен у якості торговельних марок у законодавстві ЄС та США відповідної перевірки належності прав на доменне ім'я третім особам на етапі реєстрації прав на торговельні марки не передбачається. Проте, у сучасній судовій практиці зарубіжних країн вже зустрічалися окремі спори, пов'язані із захистом прав користувачів доменних імен у зв'язку із їх реєстрацією третіми особами у якості торговельних марок. Якщо судовою практикою доменне ім'я визнається окремим видом охоронюваних законом розрізняльних позначень, це створює для володільців доменних імен широкі можливості для їх захисту.*

Щодо охороноздатності доменних імен у якості торговельних марок, у багатьох зарубіжних країнах у Правилах щодо процедури реєстрації прав на торговельні марки передбачені відповідні положення щодо вимог, які висуваються для заявлення доменних імен на реєстрацію у якості торговельної марки. Бажано розробити і включити аналогічний коментар до Правил складання і подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг і в Україні або до Методичних рекомендацій щодо розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг Укрпатенту.

Щодо питання, чи необхідно реєструвати торговельну марку, для набуття прав на доменне ім'я, і чи є правомірним встановлення такої

вимоги тільки для доменів верхнього рівня за країною реєстрації домену, слід зазначити, що на думку фахівців, така вимога не забезпечує належного захисту від порушення прав власників торговельних марок і не є перешкодою для іншого роду зловживань у даній сфері. В цілому учасники ринку реєстрації доменів пропонують скасувати таку вимогу.

*Поняття, види та форми використання позначень торговельних марок у мережі Інтернет.* Обов'язковою умовою для підтримання в силі прав на торговельну марку є її використання власником на території країни, де вона зареєстрована та охороняється, і стосовно товарів і послуг, для яких вона зареєстрована (охороняється). Використання торговельної марки розглядається не тільки як право, але й як обов'язок її власника.

Використання позначень торговельних марок в Інтернет у традиційних формах може являти як номінальне, так і фактичне використання позначення, або їх поєднання. Воно здійснюється завжди у зв'язку із певними товарами або послугами. Питання про достатність номінального використання позначень торговельних марок в Інтернет для підтримання чинності прав на них або ж для встановлення факту правопорушення вирішується по-різному. Для підтримання чинності прав на торговельну марку простого номінального використання позначення в Інтернет недостатньо, воно має супроводжуватися фактичними діями щодо використання позначення торговельної марки у зв'язку із конкретними товарами або послугами (зберігання товару, продаж, тощо). Натомість, номінальне використання позначень (реклама, створення засобів для замовлення товарів/послуг) в Інтернет без належного дозволу правоволодільця може становити порушення прав на торговельну марку у формі недобросовісної конкуренції чи шляхом створення змішування серед споживачів стосовно певних товарів або послуг, дилюції, тощо. Простої присутності торговельної марки в Інтернет (у будь-якій формі) недостатньо, щоби стверджувати, що дана торговельна марка використовується у конкретній країні стосовно конкретних товарів і послуг. Власнику торговельної марки потрібно піклуватися про те, щоб його торговельна марка була фактично представлена на ринку даної країни. Підтвердженням цьому можуть

слугувати факти продажу товарів і надання послуг, або інші комерційні відносини з клієнтами в даній країні.

До нетрадиційних форм використання торговельних марок в Інтернет відносять їх використання у складі доменів, у інших технічних інструментах, таких як гіперпосилання, фрейми, метатеги, тощо. Головна проблема під час спроби дати оцінку конфліктам з приводу використання торговельних марок в таких специфічних формах полягає в тому, що законодавства різних країн сприйняли різні підходи до оцінки того, що можна вважати належним і неналежним використанням позначень у таких засобах мережі Інтернет. Проте, рішення судів в даному випадку не можуть базуватися лише на нормах законодавства щодо торговельних марок, для вирішення спірних ситуацій необхідно також застосовувати норми законодавства про недобросовісну конкуренцію. Постає питання про належність використання у деяких нетрадиційних формах використання позначень в Інтернет. В цілому використання позначень у таких нетрадиційних формах, навіть у якості домену, саме по собі не становить належного використання торговельної марки для підтримання чинності прав на неї. Використання торговельної марки у складі доменного імені є належним, якщо торговельна марка здійснює функцію вказівки на джерело походження товарів і послуг. Використання позначень торговельних марок правоволодільцем у деяких нетрадиційних формах в Інтернет, таких як гіперпосилання, метатеги, не становить належне використання торговельної марки взагалі для підтримання чинності прав на неї.

В цілому необхідно розрізняти, для якої мети встановлюється факт використання позначення - для підтримання чинності прав на товарний знак чи захисту прав від порушення, що потребує різних умов для доведення використання.

Так, застосування позначень торговельних марок у відповідних засобах мережі Інтернет: для оптимізації результатів пошуку у змісті сайту (HTML-код) сторінки, у складі доменного імені, у якості гіперпосилання, у якості метатег, для створення та появи рекламних посилань різними засобами, – за певних умов може становити порушення прав на торговельну марку. Для встановлення правопорушення у таких випадках, згідно існуючої у зарубіжних державах практики, бу-

дуть враховуватися такі фактори як 1) чи існують права на торговельну марку, 2) чи є використання правомірним, 3) чи становить таке використання акт недобросовісної конкуренції, 4) чи є таке використання комерційним, 5) сила позначення, 6) чи наявний факт використання позначення у зв'язку із відповідними товарами і послугами, спорідненість товарів і послуг, 7) наявність зв'язку із правоволодільцем та його сайтом, 8) вплив такого використання на споживача, 9) чи є таке використання рекламою, 10) чи може правоволоділець довести фактичне змішування, в т.ч. чи можна застосувати у даному випадку доктрину початкового змішування, 11) чи є дане використання добросовісним, наприклад добросовісне використання ключових слів пошуковою системою, або добросовісним номінальним чи описовим використанням. Судова практика у даній категорії справ закордоном знаходиться на стадії становлення, не завжди вдається встановити факт порушення прав на торговельну марку у такій категорії справ. У зв'язку з цим у вітчизняній доктрині необхідно більш чітко сформулювати обсяг понять фактичне, номінальне та добросовісне використання позначень торговельних марок стосовно мережі Інтернет та відобразити відповідні правила у законодавстві. Існують також порушення прав на торговельну марки у вигляді створення змішування, введення в оману, дилюції, кіберпіратства та кіберсквотингу, інших типів конфліктів між торговельними марками та доменними іменами.

У зв'язку із вищенаведеним, окремим питанням в Україні може стати питання про відповідальність операторів онлайн-сервісів за порушення прав на торговельні марки в Мережі. Для його вирішення прийнятними видається запровадження самими операторами онлайн-сервісів системи «takedown and notice» для реагування власників торговельних марок та систем фільтрації недобросовісних дій.

Що стосується судової практики розгляду спорів про порушення прав на торговельні марки в Інтернет, ми всі розуміємо, що в Україні вона розвивається іншим шляхом, ніж зарубіжна, враховуючи формулювання матеріального законодавства України. В основному позовні вимоги сформульовані у загальному вигляді - заборонити використання знака в Інтернет, інколи робиться уточнення про заборону використання у рекламі на сайті та доменних іменах.

Таким чином, у зв'язку із різноманітними формами використання позначень торговельних марок в Інтернет можуть виникати різні види правопорушень у сфері охорони прав на торговельні марки, які підпадають або під введення в оману, можуть становити змішування, або ж дилюцію, або кіберсквотинг чи кіберпіратство, тощо. Використання торговельної марки іншої особи на власному сайті або у зв'язку із його функціонуванням може бути порушенням прав на даний об'єкт як у вигляді окремого порушення, але частіше у складі інших правопорушень. Бажаним є продовжувати дослідження вітчизняної судової практики щодо порушення прав на торговельні марки в Інтернет та сформулювати доктринальні положення щодо можливих видів правопорушень прав на торговельні марки в Інтернет, підстав звільнення від відповідальності, номінального та добросовісного використання позначень у Мережі.

*Самагальська Ю.Я.*

*кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка*

## **СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ**

Про право інтелектуальної власності на українських землях знали дуже давно. Ще в часи Київської Русі князі роздавали жалувані грамоти, якими уповноважували на ремесло чи торгівлю. Та все-таки починати відлік історії вітчизняного права інтелектуальної власності варто з проголошення української незалежності 1991 року. Його розвиток, що нерозривно пов'язаний з становленням нашої держави можна умовно поділити на такі етапи: 1) новелізація (1991-1996 рр.); 2) конституційне закріплення (1996-2003 рр.); 3) кодифікація (2003-2004 рр.); 4) гармонізація (2004 – до сьогодні).

Перший період розпочинається проголошенням незалежності України, що отримала в спадок радянське законодавство та зіткнулась з необхідністю прийняти власне, яке б відповідало тогочасним

викликам. Частиною цього законодавства було і право інтелектуальної власності, яке потрібно було реформувати до потреб ринкової економіки. Так, першим кроком було прийняття 7 лютого 1991 року Закону України «Про власність», яким вперше визначено поняття та об'єкти права інтелектуальної власності.

Пізніше, Постановами Кабінету Міністрів України в січні 1992 року було створено Державне патентне відомство України як центральний орган виконавчої влади у сфері промислової власності, а в березні – Державне агентство України з авторських і суміжних прав. Також розпочало свою діяльність Науково-дослідний центр патентної експертизи. В результаті їхньої діяльності вже в грудні цього ж року було видано перші патенти.

Важливо, що одразу Україна підтвердила своє членство в міжнародних організаціях та визнала дію на своїй території Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про патентну кооперацію та Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Незабаром Україна ввела в дію Бернську конвенцію та стала членом Всесвітньої конвенції про авторське право.

18 вересня 1992 року Президент України своїм Указом прийняв Тимчасове Положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, який вважається першим спеціалізованим нормативно-правовим актом в сфері інтелектуальної власності. Цей день став професійним днем винахідників і раціоналізаторів України.

1993 рік можна вважати роком прийняття спеціалізованого законодавства. Зокрема були прийняті Закони України «Про охорону прав на сорти рослин» (21.04.1993 року), «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (15.12.1993 року), «Про племінне тваринництво» (15.12.1993 року), «Про охорону прав на промислові зразки» (від 15.12.1993 року), «Про авторське право і суміжні права» (23.12.1993 року), а також «Про науково-технічну інформацію» (25.06.1993 року). Прийняті закони стали основою правової бази вітчизняного права інтелектуальної власності, що діє до сьогодні. Вони визначили перелік об'єктів права інтелектуальної власності, їхні суб'єкти, строки, порядок набуття та захисту цих прав.

Наступний період є найважливішим для всієї вітчизняної правової системи, адже 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України, яка заклала фундамент для розвитку всіх галузей права. Так, ст.41 Основного закону встановлює право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами інтелектуальної, творчої діяльності, а ст.54 гарантує свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Також в Конституції Україна встановила за собою обов'язок сприяти розвитку науки та встановленню наукових зв'язків зі світовим співтовариством. Ці норми мали б збільшити інтерес до інтелектуальної, творчої діяльності та пришвидшити розвиток права інтелектуальної власності зокрема.

Наступними були прийняті Закони України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (від 05.11.1997 року) та «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (від 16.06.1999 року), що були покликані забезпечити захист об'єктів промислової власності.

Щодо практики застосування норм законодавства у сфері права інтелектуальної власності, то вона теж проходила ті ж самі етапи, що й саме законодавство. І вже в 1998 році Верховний Суд України видав перші правові позиції, що стали підсумком довгого часу розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. А з 2001 року почала діяти Судова палата з розгляду справ у господарських спорах у сфері інтелектуальної власності у складі Вищого господарського суду України, які постійно видають рішення та роз'яснення, які сприяють єдиному правильному розумінню норм чинного законодавства.

Також в червні 1999 року Україна приєдналась до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, чим зобов'язалась забезпечити міжнародні стандарти в захисті авторського права. А 23 березня 2000 року було прийнято Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних».

З грудня 1999 року до компетенції Міністерства освіти та науки України належали питання в сфері інтелектуальної власності. Було створено Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти ін-

телектуальної власності, а вже червні 2000 року при Міністерстві освіти та науки України був створений Державний департамент інтелектуальної власності, а також на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства «Інститут промислової власності» було створено державне підприємство «Український інститут промислової власності». Так, Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки був головним органом у сфері інтелектуальної власності, що відповідав за реєстрацію права інтелектуальної власності, а також за введення реєстрів відповідних свідоцтв та патентів, патентних повірених тощо. У Держдепартаменті інтелектуальної власності діяла Апеляційна палата для розгляду в адміністративному порядку скарг на рішення по результатах заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних схем та позначення походження товарів.

В вересні 2000 року Україна ратифікувала Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних позначень та про припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, а в 2001 році приєдналась до Римської конвенції та до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми.

Для захисту авторського права 27 грудня 2001 року був прийнятий Закон України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір», 18 січня 2003 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав».

Третій період характеризується прийняттям Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, окрема Книга четверта якого присвячена праву інтелектуальної власності. Кодекс визначив, що це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений законом. Кожному об'єкту права інтелектуальної власності Кодекс приділив окрему главу та вперше забезпечив правовий захист комерційного найменування, торговельної марки, географічного зазначення та комерційної таємниці.

Також в цей же час було прийнято Господарський кодекс України. Та після прийняття кодифікованих актів виникла потреба у прийнятті додаткового та зміни чинного спеціалізованого законодавства у сфері інтелектуальної власності, що, на жаль, не було зроблено.

Тоді ж Україна, з метою поглиблення міжнародної економічної співпраці, приєдналась до Угоди з Всесвітньою організацією торгівлі, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), Європейської патентної конвенції, деяких директив Європейського Союзу, актів Євразійської патентної організації та законів Міжпарламентської Асамблеї країн СНД.

Так за час незалежності Україна прийняла 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності та близько 100 підзаконних нормативно-правових актів, підписано 22 багатосторонніх міжнародних договорів. Та не зважаючи, на загальну позитивність чинного законодавства, можна виокремити ряд основних його недоліків: 1) неузгодженість загального та спеціального законодавства; 2) відсутність якісного підзаконного законодавства; 3) відсутність належної координації між органами державної влади; 4) неналежна підтримка інтелектуальної, творчої діяльності з боку держави.

Новий період у розвитку права інтелектуальної власності розпочався з 27 червня 2014 року з підписання Угоди про Асоціацію. За Угодою Україна взяла на себе серйозні зобов'язання з удосконалення права інтелектуальної власності, адже міжнародні організації постійно називають Україну однією з найбільших держав-піратів. Саме тому, окремо главу 9 Угоди присвячено інтелектуальній власності, ціллю якої є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності та впровадженню стандартів, що стосуються інтелектуальної власності.

Дієвим механізмом захисту прав інтелектуальної власності покликаний стати Вищий суд з питань інтелектуальної власності, що створений в процесі здійснення судової реформи 2016 року.

1 червня 2016 року урядом було схвалено Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, яка повинна: створити прозору та ефективну структуру державного управління сферою інтелектуальної власності; поліпшити якість та підвищити ефективність роботи органів цього управління;

спростити та забезпечити прозорість процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності; підвищити якість охоронних документів у сфері інтелектуальної власності; забезпечити впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності тощо.

**Сулик Р.А.**

*студент магістратури*

*Львівського національного університету імені Івана Франка,  
спеціалізація «Інтелектуальна власність»*

## **ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР**

Ліцензійний договір – це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК). При цьому необхідно враховувати положення як ЦК, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають з приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір. Це цілком закономірно, оскільки ЦК містить загальні положення стосовно всіх об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються у спеціальних нормативних актах. Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний. У випадку укладення ліцензійного договору відбувається добровільне звуження прав володільця виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки розширюється коло осіб, які можуть використовувати належний йому результат творчої діяльності. Інакше кажучи, укладаючи ліцензійний договір, правовласник ніби знімає з контрагента встановлену законодавством заборону на використання зазначеного об'єкта інтелектуальної власності.

Предметом ліцензійного договору є дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а об'єктом – винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, порода тварин, твір науки, літератури чи мистецтва, комп'ютерна програма, база даних чи об'єкт суміжних прав.

Таким чином, договір на використання будь-яких об'єктів інтелектуальної власності за своєю природою є ліцензійним договором. Він є універсальною правовою конструкцією, за допомогою якої зацікавлені особи набувають права використання належних іншим особам результатів творчої діяльності. Тому слід враховувати, що така назва договорів, як "авторський договір", "видавничий договір", не свідчить про самостійний вид договору, а лише вказує, що відносини виникають стосовно об'єктів авторського права [1]. Однак за своєю суттю залежно від змісту договору це може бути, зокрема, ліцензійний договір або договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Так, якщо за видавничим договором надається лише право на тиражування твору без відчуження прав, то це буде ліцензійний договір, а тому потрібно застосовувати відповідні положення ЦК про ліцензійний договір. У випадку виникнення труднощів при вирішенні питання, який насправді договір уклали сторони, можна вдатися до тлумачення договору відповідно до ст. 213 ЦК України. Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар і ліцензіат, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Ліцензіар - це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські чи суміжні права, або власник охоронного документа (патенту чи свідоцтва) на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин). Ліцензіат – це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109 ЦК). Для полегшення узгодження умов договору законодавством України передбачається можливість затвердження уповноваженими відомствами або творчими спілками типового ліцензійного договору. У цьому випадку, звичайно, сторони також зможуть на свій розсуд включати в ліцензійний договір бажані для них умови, які не передбачені типовим договором. Однак умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно зі становищем, передбаченим

законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом (ст. 1111 ЦК). З урахуванням природи ліцензійного договору законодавство передбачає, що в ліцензійному договорі визначаються:

- 1) вид ліцензії;
- 2) 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);
- 3) розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (частини 3, 8 ст. 1109 ЦК).

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він має 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 і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"<sup>1</sup>). Ця умова договору є істотною для ліцензійного договору стосовно торговельної марки. У випадку її відсутності договір вважається неукладеним. Таким чином здійснюється захист прав споживача, для якого торговельна марка служить перш за все гарантією певної якості товару. Однак деякі із вищезазначених умов ліцензійного договору, закріплених у ч. 3 ст. 1109 ЦК (такі як вид ліцензії, територія та строк), можуть бути відсутніми, оскільки діятиме загальне правило, передбачене ЦК. Ця обставина перетворює зазначені умови з істотних у звичайні, а тому навіть при відсутності цих умов у договорі договір вважається укладеним. Зокрема, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК). Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта

права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК).

Законодавець зазначає, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (частини 1,3 ст. 1110 ЦК). Слід враховувати, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Положення ЦК закріплюють, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1110 ЦК).

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (п. 2 ст. 1109 ЦК). Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів).

Ліцензійний договір може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін та за рішенням суду. Сторони, які мають намір достроково припинити ліцензійний договір, укладають додаткову угоду про дострокове припинення ліцензійного договору, і на підставі цього

подають до уповноваженого органу підписану обома сторонами заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору.

Договір може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду, ініціаторами якого можуть виступити ті ж суб'єкти, що й в інших видах договорів (сторони договору, державні органи). Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії, підлягають реєстрації в бюлетені «Промислова власність».

### **Список використаних джерел:**

1. Цивільне право України // Борисова В.І., Спасибо-Фатєєва І.В., Яроцький В.Л. (ред.). – Х.: Право. – 2011. – Т.2. – 816 с.
2. Яковенко Т. Правова природа , особливості укладення та виконання // Т. Яковенко / Юридичний журнал. – 2002. – № 1. – режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=372>
3. Підпригора О.О., Сидоров Я.О. Ліцензійний договір та франчайзинг: порівняльний аналіз суттєвих аналіз // О.О.Підпригора, Я.О.Сидоров / Вісник Запорізького державного університету. – 2003. – №1. – режим доступу: <http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2758.pdf>
4. Крижна В.М. Ліцензійний договір – правова форма реалізації патентних прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / В.М.Крижна. – Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1999. – 20 с.

*Тарасенко Л.Л.*

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри  
інтелектуальної власності, інформаційного та  
корпоративного права Львівського національного  
університету імені Івана Франка*

## **ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У СУДОВИХ СПОРАХ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ**

Процесуальне законодавство (ЦПК України і ГПК України) містить вимоги щодо того, що кожна сторона зобов'язана довести підставність своїх вимог і заперечень, тобто йдеться про обов'язок доказування. Спори щодо порушення інтелектуальних прав мають свою специфіку щодо виконання цього обов'язку.

Вирішуючи питання щодо доказів, суди повинні враховувати інститут допустимості засобів доказування. Згідно з ним обставини справи, що відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Наприклад, у справах щодо захисту авторських прав досить розповсюдженим є таке порушення, як неправомірне зберігання комп'ютерних програм у пам'яті комп'ютера чи іншого електронного пристрою, що саме по собі є порушенням майнового авторського права. Відтак вказаний факт можна довести лише завдяки речовим доказам (комп'ютер, його хард диск тощо) або письмовим доказам (відповідний акт, інший документ про зміст файлів на комп'ютері).

Щодо обов'язку доказування у справах про захист авторського права слід враховувати те, що позивач повинен довести належність йому авторського права та права на його захист, а також факт використання цих об'єктів відповідачем. Тобто позивач, перш за все, повинен довести наявність в нього права на позов, довести наявність спірних матеріальних правовідносин, які виникли з авторських прав (майнових чи особистих немайнових прав). Водночас не слід забувати про законодавчу презумпцію авторства, яку суди повинні застосовувати, поки відповідач не доведе протилежного належними та допустимими доказами.

Як слушно наголошує Вищий господарський суд України, який у п. 29 Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав, і у таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача. Варто зазначити, що в даному випадку позивач все ж виконує свій обов'язок по доказуванню факту наявності в нього авторського права, представляючи суду відповідне свідоцтво, яке і засвідчує наявність в позивача авторських прав, однак наявність свідоцтва вже, своєю чергою, звільняє позивача від необхідності подання інших доказів для підтвердження вказаного факту.

Також позивачеві досить часто слід довести, що спір стосується саме об'єкту, який є об'єктом авторського права. У вирішенні питань про те, чи є конкретний результат об'єктом авторського права, слід враховувати, що за змістом статей 421, 433, 435 ЦК України, статей 7 і 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" в їх взаємозв'язку таким є лише той результат, який створено творчою працею і доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею, відтак відповідач повинен доводити відсутність творчого характеру у відповідного результату діяльності.

Відповідач теж зобов'язаний доводити обставини, на які він покликається, як на підставу своїх заперечень. Зокрема, він повинен довести додержання ним вимог ЦК України і Закону України "Про авторське право і суміжні права" при використанні ним твору, в іншому разі він визнається порушником авторського права, і для нього настають негативні наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

Суд під час розгляду справи повинен з'ясувати конкретну форму і спосіб використання кожного об'єкта авторського права, на який вказує позивач, з обґрунтуванням незаконності дій збоку відповідача. Якщо ж ці факти позивачем не доведені, суд відмовляє у задоволенні позову.

У визначених законом випадках (п. «д» ст. 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права") підставою для судового захисту є також вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права, тому відсутність шкоди не звільняє порушника від обов'язку припинити порушення таких прав. Тому в даному випадку наявність шкоди не є предметом доказування, натомість слід довести вчинення відповідачем певних дій, які створюють реальну загрозу порушення авторських прав позивача.

Слід наголосити на тому, що відповідальність за порушення авторського права у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта авторського права без дозволу правовласника); 2) шкоди, завданої суб'єктові авторського права; 3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду. При цьому, як обґрунтовано наголошує Вищий господарський суд України, який у п.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Цілком слушна позиція, яка повністю відображає обов'язок доказування у вказаній категорії справ, оскільки, справді, позивач повинен довести протиправну дію відповідача, шкоду, яка цим завдана, та причинний зв'язок між ними, натомість відповідач повинен спростувати презумпцію вини, яка визначена чинним законодавством. Однак це не позбавляє відповідача можливості заперечувати з посиланням

на докази відсутність інших обставин (відсутність протиправності в його діях, відсутність самих дій, відсутність шкоди тощо).

Як свідчить судова практика, найбільш складно для позивача довести причинний зв'язок між протиправною поведінкою відповідача і заподіяною йому шкодою [1; 2]. Крім того, досить складно довести і розмір шкоди, яка заподіяна позивачеві внаслідок порушення його авторських прав. Тому досить часто позивачі спрощують собі перелік обов'язкових для доказування обставин, обираючи такий спосіб захисту, як сплата порушником компенсації за порушення авторського права (п. «г» ч.2 ст.52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), для задоволення цієї позовної вимоги позивачеві достатньо довести факт порушення його авторських прав відповідачем, що є підставою для сплати компенсації.

Наявність зазначених вище умов має з'ясовуватися судом також і у вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення авторського права. Тому суд при розгляді таких справ повинен встановити, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

Досить часто під час розгляду справ може виявитися необхідність у призначенні експертизи, оскільки суд не володіє спеціальними знаннями, які можуть знадобитися для правильного вирішення спору. Зокрема, йдеться про вирішення питання про те, чи відбулося використання спірного твору шляхом його відтворення (повністю або частково), чи мало місце створення похідного твору як самостійного об'єкта авторського права тощо.

Призначаючи судову експертизу, господарським судам слід враховувати викладене у постановках пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Варто наголосити на тому, що питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення, оскільки не у всіх справах є необхідність призначення експертизи.

Слід зауважити, що Вищий господарський суд України у постанові пленуму від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" наголошує на неприпустимості ставити перед судовими експертами питання, які впливають із застосування до спірних правовідносин норм законодавства, що регулює захист права інтелектуальної власності, і вирішення яких віднесено до компетенції суду, зокрема, про правову оцінку дій сторін тощо.

Варто наголосити, що орієнтовний перелік питань, що ставляться експерту у вказаній категорії справ, є досить невеликим, тому у конкретних справах він може бути суттєво розширений. Зокрема, в судовій справі, в якій ТОВ "Новий канал" звернулося до суду з позовом до Телерадіокомпанії "Студія "1+1" про порушення майнових авторських прав та стягнення компенсації, позивач вказує, що сценарій, за яким знята відповідачем програма «Інспектор Фреймут», повністю відповідає сценарію програми «Ревізор», було призначено експертизу. Експерту поставлено досить багато питань, зокрема серед них, чи є твір телевізійна передача із назвою "Інспектор Фреймут", яка складається із окремих випусків не зв'язаних хронологічно, переробкою літературного твору "Типовий сценарій телевізійної передачі "Ревізор"? Чи є твір телевізійна передача із назвою "Інспектор Фреймут", яка складається із окремих випусків не зв'язаних хронологічно, переробкою аудіовізуального твору телевізійна передача "Ревізор", яка складається із окремих випусків не зв'язаних хронологічно? Чи відповідає Літературний твір "Типовий сценарій телевізійної передачі "Ревізор" критеріям оригінальності та новизни? Чи відповідає передача "Ревізор" критеріям оригінальності та новизни? Чи є передача "Інспектор Фреймут" похідним твором саме від Літературного твору "Типовий сценарій телевізійної передачі "Ревізор"? [3]. Варто зазначити, що висновок експерта за результатами проведення судової експертизи у вказаній судовій справі суд прийняв у якості на-

лежного доказу по справі, оскільки він містив цілком слушні твердження, зокрема, що твір складається з багатьох елементів, як юридично байдужих (які не охороняються авторським правом), так і юридично значущих (на які поширюється авторсько-правова охорона. Варто погодитися з позицією суду у вказаній справі, який дійшов до правильного висновку, що елементами літературного художнього твору, що охороняються авторським правом, є елементи його внутрішньої форми (композиція твору, його структура, художні образи) та зовнішньої форми (мова, словарний склад, стиль мовлення тощо). Натомість до юридично байдужих елементів художнього твору належать тема, матеріал, сюжет, ідейне наповнення тощо, але на ці складові авторсько-правова охорона не поширюється, тобто їх запозичення іншими авторами не є порушенням прав автора першоджерела [4].

Отже, призначаючи судову експертизу з питання про те, чи може частина літературного письмового твору (в тому числі й оригінальна назва твору) використовуватися самостійно або чи є твір похідним, суд у відповідній ухвалі має точно навести уривки з літературного твору, які за доводами заінтересованої сторони спору можуть використовуватись самостійно. При цьому, що важливо, для експертного дослідження, крім фахівців у сфері інтелектуальної власності, можуть залучатися й фахівці у галузі літературознавства.

Окремо слід наголосити на проблемах доказування своїх позовних вимог у справах щодо захисту авторських прав, що порушені в мережі Інтернет. Зазвичай, такі порушення носять позадоговірний характер, тобто відповідач, якому належить певний веб-сайт в мережі Інтернет, здійснює незаконне розміщення об'єкту авторського права іншої особи, в результаті чого цей твір стає загальнодоступним для невизначеного кола осіб. В цих судових справах слід довести факт поширення твору саме відповідачем, оскільки при розгляді такої справи суд повинен встановити, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред'явлено позовні вимоги, інакше відповідач буде неналежним. Варто наголосити, що сам по собі факт розміщення на сайті відповідача твору, тотожного об'єктові інтелектуальної власності, майнові права на який належать позивачу, ще свідчать про факт порушення таких прав відповідачем. Тому позивачеві необхідно подати докази на підтвердження непра-

вomisності розміщення відповідачем на своєму сайті спірного об'єкта авторського права. Більше того, варто погодитися з позиціями, що висловлені в науковій літературі, що відтворення такого об'єкта з іншого сайту без підтвердження правомірності використання об'єкта інтелектуальної власності не може бути підставою для звільнення відповідача від відповідальності [5, 27; 6, 50].

У вирішенні відповідних спорів суд повинен встановити, чим підтверджується факт порушення відповідачем авторського права позивача. Враховуючи те, що авторське право виникає за фактом створення твору і не потребує реєстрації, позивачам досить складно обґрунтувати право вимоги до відповідача. Вважаємо, що такими доказами можуть бути раніше оприлюднені твори позивача, які повністю або частково містять твір, що розміщений без відома позивача на Інтернет-сайті відповідача. Також є труднощі з доказуванням самого факту розміщення твору в Інтернеті, оскільки на момент розгляду справи відповідач може припинити таке розміщення і заперечувати сам факт такого порушення. Відтак позивач повинен забезпечити доказову базу для підтвердження своїх вимог, зокрема, такими доказами можуть бути скріншот Інтернет-сторінки (в тому числі завірений нотаріально).

### **Список використаних джерел:**

1. Рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2013 року. Справа № 2-86/11// [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/31002564>

2. Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 06.09.2013 року. Справа № 752/6963/13-ц // [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/33659659>

3. Ухвала господарського суду м. Києва від 01.10.2014 р. Справа № 910/19751/14 // [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/42001750>

4. Рішення господарського суду м. Києва від 21.01.2015 р. Справа № 910/19751/14 // [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр

судових рішень. Режим доступу:  
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/42578687>

5. Аврамова О.Є., Разіна О.І. Проблеми захисту авторських прав в інтернеті // Вісник НТУ «ХП». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХП», 2013. – № 6(980). – С. 26-29.

6. Філик Н.В., Троцюк Н.В. Специфіка судового захисту авторських прав на об'єкти, розміщені в мережі Інтернет: порівняльно-правовий аналіз // Судова апеляція. – 2012. – №2. – С. 47-54.

*Тарасенко Х.Ю.*

*старший юрист, юридична компанія «Юридичний холдинг»,  
магістр права*

### **ЛІЦЕНЗІЇ «CREATIVE COMMONS»: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ**

Одним із прав автора є виключне майнове право надавати дозвіл (ліцензію) на використання створеного ним об'єкту права інтелектуальної власності. З огляду на передбачені Цивільним кодексом України форми розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності автор має право: видати ліцензію на використання твору як письмове повноваження, яке надає особі право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері, укласти ліцензійний договір або інший договір про розпорядження цим майновим правом (до прикладу, договір франчайзингу або договір змішаного типу тощо).

Прийнято виділяти три основних види ліцензій: виключна, невиключна та одинична. Допускається можливість використання і інших видів ліцензій, які за своїм змістом не суперечать вимогам закону.

Основними ознаками виключної ліцензії слід вважати: видання її лише одному користувачу (ліцензіату); зобов'язання правоволодільця (ліцензіара) не використовувати об'єкт права інтелектуальної власності у сфері, яка визначена у ліцензії та не надавати іншим особам ліцензії із аналогічним повноваженням щодо використання цього об'єкта у сфері, визначеній ліцензією. Так, наприклад, за ліцензією автор надає право на переклад твору англійською мовою. Таке право

надається лише одному користувачу і після видання ліцензії не може бути передане ще одному ліцензіату. При цьому, сам автор також зобов'язується не здійснювати переклад цього твору англійською мовою.

Одинична ліцензія має ті ж ознаки, що і виключна, проте її надання не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у сфері, визначеній ліцензією. Так, за одиничною ліцензією автор може надати право на переклад твору лише одному користувачу без права надання ліцензії іншому. Разом із тим, видавши одиничну ліцензію, автор залишає за собою право на переклад твору самостійно.

Найбільш «вільною» в контексті повноважень правоволодільця є невиключна ліцензія. За її умовами автор, видавши ліцензію, залишає за собою право використання об'єкта права інтелектуальної власності та може видавати іншим особам ліцензії на використання твору у визначеній сфері.

У 2002р. американською некомерційною організацією, яку очолював професор Стенфордського університету Лоуренс Лессіг, була розроблена система універсальних вільних ліцензій під назвою «Creative Commons» (CC) [1]. Завдяки їх розробці і наданню організація «Creative Commons» набула світового масштабу.

Правову природу ліцензій слід проаналізувати крізь призму їх основних ознак. Кожна із ліцензій на використання об'єктів авторського або суміжних прав має визначений «набір» можливостей для користувача та передбачає умови використання об'єкту авторського права (суміжних прав), має власне позначення (зображення), за яким її можна ідентифікувати та розрізнити із іншими. Окрім цього, кожна із ліцензій безапеляційно гарантує використання твору із обов'язковим зазначенням авторства. Ліцензії є безоплатними, тобто за умовами кожної із ліцензій ліцензіар (автор, правоволоділець) відмовляється від будь-якого права на отримання від користувача (ліцензіата) винагороди (роялті) за здійснення ліцензованих прав, як безпосередньо, так і через організації колективного управління. Ліцензії не передбачають можливості користувача видавати субліцензії. Жодна із ліцензій не обмежує автора у можливості самостійного використання твору у визначеній ним сфері та можливості видання таких ж ліцензій іншим особам. Іншими словами, кожна із ліцензій «Creative

Commons» є невиключною. За умовами ліцензій, автор не може відкликати свій дозвіл на використання об'єкту авторського права чи суміжних прав, а отже, ліцензії є безвідкличними. Кожна із ліцензій, з огляду на те, що вона обумовлюється авторським правом, є чинною по всьому світу протягом всього періоду дії авторських прав на твір. В свою чергу, з огляду на загальний принцип невідчужуваності особистих немайнових прав автора, такі права як право на цілісність твору та ін., не ліцензуються за жодною із ліцензій, так само як права на недоторканість приватного життя і/або інші подібні особисті немайнові права людини.

Таким чином, ліцензії Creative Commons є безоплатним невиключним безвідкличним дозволом (договором) на використання об'єкта авторських (суміжних) прав із обов'язковим зазначенням при цьому автора та без права видання субліцензій.

З огляду на Рекомендації Державної служби інтелектуальної власності України вільні ліцензії (до яких, власне і належать ліцензії Creative Commons) за формою та змістом можна вважати договором, вираженим як публічна заява, у якій суб'єкт авторського права та (або) суміжних прав визначає умови дозволеного використання відповідних об'єктів. Звичайно, такі договори є невиключною, безоплатною ліцензією, що має необмежені строк та територію дії [2].

На сьогодні організація пропонує на вибір шість видів ліцензій. Пріоритетними та першими питаннями при виборі виду ліцензії є : можливість змінювати (розвивати) твір та можливість використовувати твір з комерційною метою та бажання (чи небажання) автора, аби користувач поширював створений ним в результаті переробки (доповнення) твір на таких самих умовах

Так, першою і найбільш «вільною» є ліцензія із зазначенням авторства Creative Commons Attribution. За умовами цієї ліцензії автор надає право: поширювати, копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі, змінювати: реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу для будь-яких цілей, навіть комерційних. Однак слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі. Ліцензіар (автор) не може відкликати цю ліцензію доки користувач дотримується умов використання. Іншими словами автор надає можливість повного використання твору, навіть

із його переробкою та використанням в комерційній діяльності з однією лише умовою зазначення авторства у визначеній ним формі. Користувач має вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Він може зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує користувача або його використання твору. В той же час, користувач не може пропонувати або накладати будь-які додаткові засоби захисту стосовно ліцензованого матеріалу якщо такі дії обмежують можливість здійснення ліцензованих прав будь-яким отримувачем ліцензованого матеріалу.

Другою ліцензією є ліцензія із зазначенням авторства та поширенням на тих самих умовах, що передбачені ліцензією Creative Commons Attribution Share-Alike. Згідно із цією ліцензією автор дозволяє поширювати та змінювати твір за умови, що користувач збереже посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі, а змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії. Тобто навіть у разі переробки первинного твору двадцятьма особами, двадцять перший користувач повинен дозволити використання свого переробленого твору, при цьому зазначивши двадцять попередніх авторів у визначеній ними формі.

Третьою ліцензією є ліцензія із зазначенням авторства без похідних творів - Creative Commons Attribution NoDerivs. Використовуючи таку ліцензію, автор дозволяє копіювати, передавати свій твір, навіть з комерційною метою із посиланням на автора у визначеній ним формі, однак не дозволяє змінювати – переробляти, розвивати твір. Це означає, що первинний твір автора не може бути підданий ні переробці, ані будь-якому розвитку. Наприклад, роман із незавершеним сюжетом не може бути розвинутий (дописаний) користувачем за ліцензією. Він може поширюватись користувачем лише у тій формі, в якій він був створений і обов'язково із посиланням на автора у тій формі, в якій він це визначив сам.

Четвертим видом ліцензії є ліцензія із зазначенням авторства - некомерційна - розповсюдження на тих самих умовах – Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike. За умовами ліцензії автор дозволяє: поширювати та змінювати твір. Змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії, при

цьому слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі. Однак, в той же час, автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою.

П'ята ліцензія – це ліцензія із зазначенням авторства - некомерційна - Creative Commons Attribution NonCommercial. Згідно із умовами цієї ліцензії автор надає право поширювати та змінювати твір, якщо зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі. При цьому, автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою.

І останньою із видів ліцензій є «найсуворіша» некомерційна ліцензія із зазначенням авторства без можливості створення похідних творів - Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs (CC BY-NC-ND). Відповідно до її умов автор надає можливість поширювати свій твір лише із посиланням на автора у визначеній ним формі без комерційної мети. При цьому, автор не дозволяє також будь-яким чином змінювати — переробляти чи розвивати твір.

Це найбільш обмежувальна ліцензія, що дозволяє іншим лише завантажувати матеріали й ділитися ними з іншими за умови збереження посилань на автора. Ця ліцензія не дозволяє змінювати твір чи використовувати його з комерційною метою.

Таким чином, кожна із ліцензій «Creative Commons» є публічним дозволом на використання об'єкта авторських (суміжних) прав із обов'язковим зазначенням при цьому автора та без права видання сублицензій із сукупністю притаманних їй специфічних ознак та повноважень ліцензіара та ліцензіата.

### **Список використаної літератури:**

1. Свободные лицензии // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://changecopyright.ru/license/>

2. Рекомендації щодо застосування вільних публічних ліцензій на використання об'єктів авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sips.gov.ua/ua/recvilnuxpublits.html>

*Федорова Н.В.*  
*аспірант Науково – дослідного інституту*  
*інтелектуальної власності Національної академії*  
*правових наук України*

## **ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ТЕЛЕФОРМАТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД**

Багато молодих авторів хочуть увійти в телевізійну індустрію з своїми новими ідеями втіленими в оригінальному телеформаті, щоб зробити свою мрію реальністю, щоб саме їх телеформат став хітом міжнародного рівня. Проте, на превеликий жаль, телевізійні формати, як правило, не визнаються охороноспроможними. Загальне бажання всіх працівників в телевізійній індустрії полягає в тому, щоб уряди могли забезпечити правові рамки для ведення прозорого бізнесу в телевізійній індустрії, який повинен проводитися справедливо і ефективно" [1].

Хоча, становище в цій галузі, особливо в США, не слід сприймати катастрофічно. На даний час, як підкреслюють фахівці, зокрема Ж.Чалабі, [2] ринкова практика існує сама по собі додержуючись законів конкуренції і репутації, але цього не досить щоб гарантувати, захист інтелектуальної власності. Виникає час від часу необхідність законодавчого регулювання, надання правового захисту [3].

Необхідність правового захисту телеформатів зумовлена насамперед, економічними чинниками. Та для захисту необхідна основа, як правова так і політична. Без такої основи, будь-яка спроба вирішити спір щодо телеформату буде залежати від індивідуальних рішень судів. Тому саме сьогодні це приводить до непослідовних і часто до суперечливих результатів.

Торгівля телеформатами це в першу чергу бізнес, в якому, всі учасники підтримують ідею визнання телеформату об'єктом авторського права.

Початковий етап переговорів, щодо продажу телеформату(що має розмовну назву «паперовий формат»), в своїй більшості відбувається між автором формату та виробничою компанією («виробником»). Функцію "виробника" можуть виконувати великі

мережі (мовники), чи невеликий канал, чи незалежна виробнича компанія. Незалежні виробничі компанії є третьою стороною в творчому процесі. Їх основне завдання виробляти і розвивати програму відповідно до контракту з мережею або станцією, яка буде згодом виконувати функцію мовника. Такі компанії завжди намагаються продати виготовлені формати незалежним станціям кабельних і супутникових мереж. Прикладом такої компанії на міжнародному ринку виробництва і розробки форматів є компанія Endemol, яка цілком відповідає за такі телеформати як: Big Brother, Pay Day, та інші. При цьому виробники завжди намагаються виконувати дві важливі функції.

Перша, це комерційна функція. Виробничі компанії мають професійні знання та досвід, необхідні для сортування, вибору, за допомогою постачальника «паперового формату» об'єкта, який підходить для комерційного розвитку.

Друга, виробники мають знання і ресурси, необхідні для наступного кроку в цьому процесі, тобто, взяти «паперовий формат» і втілити його в телеформат. У цих умовах небезпека присвоєння прав інтелектуальної власності на телеформат, який ще перебуває на паперовому рівні, існує як на горизонтальному рівні (інші автори завжди намагатимуться претендувати на формат, як на свій власний), так і на вертикальному рівні (від власників виробничих підприємств). Автор формату може забезпечити охорону своїх матеріалів: на етапі горизонтального присвоєння краще всього, через законодавство секретності (комерційну таємницю), але вже на вертикальному рівні відносин виробник вимагає розкриття інформації, і, таким чином, у автора телеформату залишаються мізерні шанси на захист авторських прав. Тому автор повинен вступити в додатковий переговорний процес з виробником щодо питань розкриття інформації.

Переговорний формат з питань розкриття інформації це складний процес, особливо, якщо творчість автора знаходиться на етапі неопублікованого формату. Сторони переговорів повинні пройти невідомість, витримку, відчуття моральну небезпеку, враховується запит ринку, витратна частина виробництва формату всі ці факти можуть зірвати сам процес переговорів. Під час переговорів автор завжди зіштовхується з проблемою викладення інформації про майбутній телеформат і чим більше він її розкриває тим більше втрачає кон-

троль над ним, а разом з тим і ринкову ціну на нього. Тому це лише під силу фахівцям надати інформацію виробнику так, щоб в нього викликати зацікавленість до майбутнього телеформату.[4] Такий формат переговорної Угоди відомий, як поступове розкриття інформації.

Даний процес має вигляд переговорів «гри» щодо поступового розкриття секретної інформації, де яскраво підкреслено небажання обох сторін зробити перший хід, а саме, бути першим в переговорах. Якщо автор формату розкриває всю свою інформацію першим, виробник отримує інформацію без будь яких витрат, тому виробник вже не має ніякого стимулу, щоб зробити перший крок і запропонувати щось цікаве автору, навіть якщо це є бажаним продуктом. Можливо, виробник вже скаже, що подібний формат Компанія самостійно розробляє. Іншими словами, сторони несуть додаткові попереджувальні "інформаційні витрати" вже на рівні переговорів. Це особливо гостро відчувається для нових і невідомих авторів, які в меншій мірі здатні використовувати свою репутацію, щоб сигналізувати про якість їх роботи. Мало того, що вони мають доступ до меншого числа виробників, вони ще змушені вести переговори з нижчої відправної точки.

Така ж проблема виникає в кіноіндустрії і з сценаристами. Проте, слід підкреслити, що головна відмінність в тому, що кіносценарії є визнаним об'єктом авторського права, майнові та немайнові права на них гарантуються законом, в той же час, телевізійні формати є не підзахисними. Така подібна проблема не тільки в Україні але і в ряді Європейських держав. Дуже цікавий досвід з захисту інформації щодо телеформату напрацьований в США.

Перший спосіб це використання договірних інструментів про нерозголошення інформації щодо телеформату, який розглядається вже на початковому етапі переговорів. Перевага автора телеформату буде полягати в тому, якщо виробник підписує Угоду про конфіденційність перед вивченням запропонованого контенту формату, то автор потенційно може зупинити процес виробництва, стверджуючи що виникла крадіжка його формату. Великі виробники, як правило, відмовляються підписувати подібні угоди, особливо для незапланованих телеформатів. Багато студій так бояться судових процесів, що вони впровадили жорстку політику, яка не дозволяє не запрошеним співробітникам слухати переговорний процес. Переслані на розгляд

авторами твори виробникам часто йдуть прямо у відро для сміття [5] або зливають інформацію, знімаючи з себе будь яке зобов'язання щодо матеріалів автора, навіть при тому розумінні, якщо дані матеріали в кінцевому рахунку обрані. В такому разі між сторонами виникає суперечка про зобов'язання оплати. Суперечка має два шляхи. Перший шлях це сценарій під заголовком «Судові рішення». Другий це мотивація підписання угод. Каменем перепону підписання угод завжди виступає вартість контракту.

Виробники часто є частиною створених організацій з наявними юридичними послугами, в тому числі з послугами адвокатів. Тому вартість загального контракту для авторів є порівняно невеликою. Самі ж автори, з іншого боку, як правило, мають набагато менший доступ до юридичних порад, проте вони об'єднуються в професійні групи, такі як Гільдія письменників Америки (WGA). Це професійна асоціація, вона поділяється на WGA Сходу і Заходу, надаючи своїм членам можливість зареєструвати письмові матеріали з метою підвищення їх потенціалу для юридичного захисту. Проте, на початковому етапі, коли автор і рівень його таланту невідомі, здатність описати значення продукту досить складно.

Виробники можуть відмовитися від телеформату, або прийняти телеформат і домовитися про його ціноутворення. У цьому випадку може виникнути ще один набір питань: недоплатити автору за даний телеформат або зробити спробу привласнити телеформат. На спробу привласнення телеформату автор може прийняти правові заходи проти виробника. Натомість виробник також може мати ризик інвестувавши не малі кошти в виробничі ресурси телеформату, а в цей час автор може зробити повторний продаж телеформату компанії, яка здатна випустити продукт на ринок в першу чергу. Виробник також ризикує зіштовхнутися з небезпекою бути переслідуваним автором, або конкуруючим виробником. У виробника, крім страху судового позову є ще потенційний страх за свою репутацію, яка може мати безпосередній вплив на майбутні доходи. З огляду на конкурентний характер ринку, автори, які знають про репутацію виробника, як не надійного партнера, просто перестають звертатися за послугами до нього.

Очевидно, що крадіжка ідей на європейському ринку вважається поганою справою. Найбільш важливіше це особисті відносини, які мають життєво важливі значення в шоу-бізнесі. Дуже цінуються відносини між студіями-виробниками.

Ще одна із причин високої ймовірності чесної співпраці виробника і автора формату це висока загальна залежність серед різних учасників цього ринку. Виробники об'єднуються і співпрацюють з професійними спілками, такими як WGA і AMPTR. [6] Необхідно ще додати до інформаційної прозорості в галузі виробництва телеформатів про спільні комітети, спільні роботи серед різних груп. Чим успішніше шоу, тим більше людей можуть дізнатися про неюридичне привласнення чужого телеформату, а це вже велика можливість втратити рейтинг серед глядачів в телевізійному шоу.

Хоча слід визнати, що випадки привласнення чужих телеформатів серед виробників, на превеликий, жаль відбуваються. Проте, така поведінка виробників дуже рідкісна.

Ще один спосіб для авторів зменшення ризику втрати свого телеформату на етапі спроби знайти виробника, це можливість скористатися допомогою спеціалізованого агента. Використання агентів є бажаним під час розгляду угод, під час проведення перемов. Агент збирає більше інформації про виробника, робить пакет захисних документів. Виробники ж в значній мірі покладаються на агентів в пошуках нових ідей, на їх здатність розпізнати хорошу ідею, яка саме підходить виробнику. Крім того, засоби для існування агента ґрунтуються на його репутації. Маєш гарну репутацію, маєш замовлення, таким чином маєш роботу. Тому агент, не має ніякого стимулу систематично обманювати своїх клієнтів, якщо він хоче залишитися довгостроковим гравцем на ринку. Крім того, використання агента забезпечує автора додатковою опцією відновлення прав в разі присвоєння телеформату чи окремих елементів з телеформату. Залучення агента в якості професійного парламентаря дає додаткову можливість професійно просувати менш відомих авторів. І, нарешті, агент завжди використовує форму і умови договорів як для професійних авторів, так і для і аматорів, тому для останніх зростає ймовірність отримати достойну винагороду. [7] Одним з можливих варіантів максимізувати вартість угод: автор повністю розробляє всю можливу для нього підго-

товчу роботу. Але в більшості своїй автори телеформату, як правило, не в змозі експлуатувати і розробляти телеформати, так ефективно, як спеціалізовані мережі або виробники. В них не вистачає не тільки необхідного капіталу, але й навичок і комплексних знань, досвіду, і обладнання, необхідного для розробки і комерціалізації шоу. Знову ж таки, навіть при відносно дешевих і доступних варіантах створення програми на основі Інтернет-шоу або на основі місцевого проекту спільноти, сам телеформат буде як і раніше не захищений і потенційно може бути привласнений іншими виробниками. Таким чином, більшість авторів вибирають договірну альтернативу з виробниками і співпрацюють відповідно до контракту. Також, потрібно звернути увагу на те, що в США «Закон комерційної таємниці», як правило не застосовується в тих випадках, коли ідеї розкривається по добрій волі. Це відбувається тому, що "ідея не задовольняє всім критеріям для комерційної таємниці» [8]. Тобто власник ідеї передає свою ідею добровільно [9].

#### **Список використаних джерел:**

1. Anthony Martino and Claire Misikin, *The Price Is Not Right*, 141(6508) New L J, 813 (1991) quoting Peter Smith of Thames Television in a letter to *The Independent* on Jan. 16, 1991.
2. Chalaby Lean K. *At the origin of a global industry: The TV format trade as an Anglo-American invention* // *Media Culture Society*. 2012. January, 31; Esser A. *The format business: Franchising television content* // *International Journal of Digital Television*. Vol. 4. № 2. 2013.
3. Meadow, 58 Cal L Rev at 1171 (cited in note 5).
4. Shapiro and Hal R. Varian, *Information Rules* at 6 (cited in note 33)
5. Jonathan Koch and Robert Kosberg with Tanya Meurer Norman, *Pitching Hollywood, How to Sell Your TV and Movie Ideas* 62 (Sanger 2004).
6. Writers' guild of American and the Alliance of Motion Picture and Television Producers.
7. Frank H. Easterbrook, *Contract and Copyright*, 42 Hous L Rev 953, 970 (2005);

8. Steven N. S. Cheung, Property Rights in Trade Secrets, 20(1) Econ Inquiry 40, 45-46 (Jan. 1982).

9. Fox Television Stations, Inc., 129 Fed Appx 874 (denied) (5th Cir 2005).

**Черкашин В.Ф.**

*патентний повірений, керуючий партнер юридичної і патентної фірми «Черкашин і партнери»,  
судовий експерт Міністерства Юстиції України*

**ДОЦІЛЬНІСТЬ ПАТЕНТУВАННЯ В УМОВАХ  
МОНОПОЛІЙ МАНУФАКТУР ТА ПОСЛУГ  
/ Drafts /. Basic brands and patents in the practice of IP – rights  
protection on the international manufactures & service/**

Слід визначити основні засади доцільності патентування. Це: комплексна інформаційна та правова охорона результатів досліджень, заходи до визначення доцільності, техніко-економічна оцінка портфелю базових результатів досліджень та know-how.

Виток важливих результатів НДР /цензура та спецдоговірна охорона об'єктів права інтелектуальної власності, далі – ОПІВ /.

Комплексна інформаційна та правова охорона результатів науково-технічних результатів (НДР) об'єктивно вимагає прогнозів доцільності та обсягу витребування патентів для планування географії, строків та інших інтегрованих заходів патентування.

Формування портфелю базових патентів і брендів визнається фундаментом майбутньої монополії на ринках збуту товарів та послуг. Правова та техніко-економічна оцінка секретного портфелю базових результатів власника /drafts/ у вигляді know-how найперше вимагає закриття витоків важливіших результатів НДР шляхом цензури публікацій та змісту ліцензійних договорів. Стаття присвячена «гамлетівському» питанню: патентувати чи – не патентувати «підозрілі» новітні креативні ідеї /рішення, що визначаються західною наукою як революційні але ризиковні дослідницькі результати, типу « JOINT-VENTURE PROJECTS».

За трьома принципами визначеними у Глосарії Патентного Відомства США (Glossary of Pt. Office of USA):

1. «Patents granted by the US Patent Office are only prima facie valid» (Stringhem p.61 ), тобто *видані патенти дійсні тільки на перший погляд*.

2. «The Government grant of an exclusive right for a limited time», тобто *виключні права видаються на обмежений час*.

3. «Public domain belonging to the people» – тобто *опубліковане належить народові*.

У зв'язку з цим практично відбувається привласнення /патентування /творчих результатів в інтересах зацікавлених осіб. Але патентування не є обов'язковим.

Висновки про доцільність подання заявок на патентування базуються на простих питаннях:

- Цілі патентування / охорона експорту - торгівля правами /
- Кон'юнктура цільового ринку сегменту продукції
- Заважаючі патенти / «патентна чистота» продукту
- Географія патентування /особливості національного законодавства
- Строк дії патентів /поточна чинність
- Юридична сила заявленої формули /claims /
- Проблеми просування /маркетинг VS режиму SR /
- Політичні чинники.

Цілі патентування вагомих результатів загалом визначаються трьома завданнями:

- ✓ визнання авторства і державного пріоритету;
- ✓ розвиток імпортозамінного виробництва, захист експорту без митних кордонів.

✓ продаж прав інтелектуальної власності (ліцензійні договори, довгострокові договори про науково-технічне співробітництво).

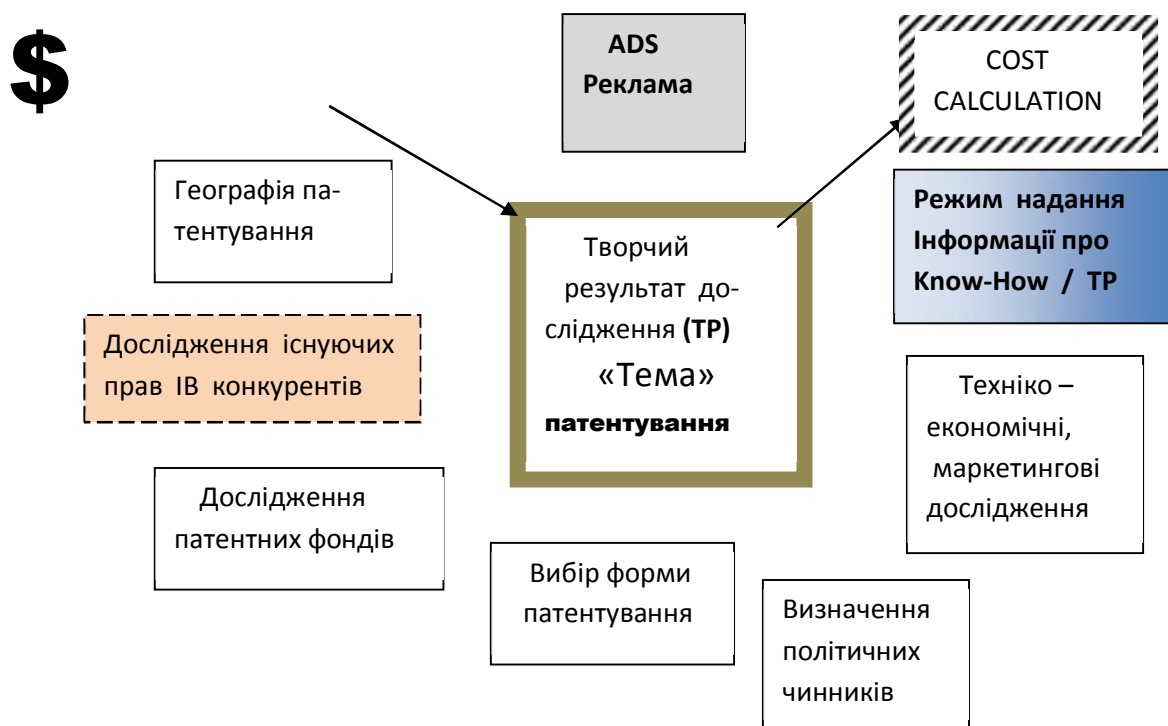
При визначенні доцільності патентування розрізняють суперечливі практичні та «законні» вимоги.

Практичні потреби /вигоди / звичайно відступають перед нормативними критеріями патентоздатності кожного з об'єктів права інтелектуальної власності ОПІВ.

**Патентоздатність /patentable /**, як набір нормативних вимог характеризується строкатими національними відмінностями патентних законів по суті є визначальними для кінцевих рішень про патентування.

<b>P R A C T I C A B I L I T Y / Practicable – Практична потреба отримання патентів</b>	<b>P A T E N T A B I L I T Y/ Patentable Патентоздатність /норми – критерії охороздатності /</b>
<b>Вирішується під рівень творчого результату</b>	<b>Вирішується за нормою Закону країни патентування</b>
<b>Ким : Вченою Радою, НТР, НР / Власниками</b>	<b>Вибраними країнами за географією патентування</b>
<b>Етап : Стадія ідеї або освоєння продукту</b>	<b>Державною Експертизою кожної країни</b>
<b>Цензура : Список відомостей, режим носіїв.</b>	<b>Нормами Міжнародних Угод</b>
<b>Витратність: Тарифи та пільги країн</b>	

**Комплексність досліджень і заходів ілюструється Схемою 1:**



**Послідовність запланованих заходів** жорстко регламентується у часі етапами виконання досліджень, заявочних процедур, економічних операцій, тощо. Хронологія значимих дій на етапах вибудовується за вертикаллю:

1. Державні пропозиції по темі
2. Призначення Темі дослідження / ТЗ про НДР /
3. Фінансування \$
4. Виконання теми
5. Звіт про тему / рівень
6. Захист теми
7. План публікацій
8. Перші публікації, зразки, виставки, пуско-наладки
9. Експорт/розмитнення
10. Супровід патентних спорів
11. Торгівля

**Практика виконання вказаних заходів** встановила пріоритет виконання саме правоохоронних заходів щодо об'єктів інтелектуальної власності, за висловом « спочатку до юристів...»)

Фахові висновки про доцільність/недоцільність подання заявок на патентування залишаються за патентно-ліцезійними підрозділами галузевих Міністерств і Комітетів.

Спостерігаючи за дебатами про доцільність патентування, фахівці визнають участь та думку авторів – розробників, кон'юнктуру зовнішньої торгівлі, висновки торгово – промислових палат, патентного відомства, профільних міністерств, наукових відомств, що разом складають власні мотивовані висновки про доцільність.

Таким чином створюється фільтр для запобігання протекціонізму, суб'єктивним оцінкам доцільності патентування, зайвим витратам на патентну охорону, її підтримання у часі і просторі. Історично доведено, що динаміка інвестицій в науку та промисловість співпадає з динамікою патентування базових винаходів в інтересах власної легальної патентної монополії / **legal monopoly** /.

**Розуміння доцільності витрат на патентування ТР** формується через бажання отримання права «легальної монополії» шляхом подачі заявок до національних Патентних відомств, та публікацій про народження власника та його патентних прав.

Правовий зміст визначення «**монополія, захищена законом від конкуренції**» визначається тим, що патентна монополія охороняється державою як **виключні права**.

Друга особливість вказує на **тимчасовість монополій на об'єкти права інтелектуальної власності**, де строки дії прав обмежені і прямо визначені Законом.

**Суб'єктивні прогнози** щодо доцільності капіталовкладень у ризикові наукові проекти граничних знань **типу joint venture**, їх наступне патентування перевіряються на вивченні існуючих патентних монополій і географії їх поширення.

Світова конкуренція на фоні науково – технічної революції забезпечує введення все більших інвестицій в науку, особливо в піонерні дослідження, що закінчуються, як правило, **комплексами знахідок** зовнішнього виду, конструкцій, вперше відомими технологіями, речовинами і матеріалами надзвичайних властивостей, що перевищують «космічні» показники.

**Пакети таких творчих досягнень** монополій старанно і своєчасно заявляються в інтересах власників у Патентні Відомства, створюючи «портфелі патентів» / **drafts** /- комплекти інтелектуальної власності на чолі з секретами виробничого досвіду, що оцінюється до 70 % вартості комплекту.

**Інформація і цензура.** Більшість інвестицій у виробництво науковомістких виробів починають з патентно-правової аналітики. Звертаючись до патентної інформації, яка є перевіреною і релевантною завдяки національним та міжнародним патентним класифікаціям, вона / патентна інформація / об'єктивно стає в подальшому **базовою і визначальною для алгоритмів патентно – правової політики** у визначеному сегменті ринку виробництва і збуту.

Наведення відкритих посилань у Патентах США / **citation of references**/ дає можливість вивчення світового інноваційного рівня галузі знань, осіб патентовласників, заявницький пріоритет власника, строки монополії, винахідницьку кон'юнктуру, тощо.

Зважаючи на офіційний (достовірний) характер текстів Патентів США, особливу увагу привертають базові американські **патенти /basic USA Patents** / з їх найновішими достовірними даними, кресленнями та прозорим технічним змістом / **official claims** /.

**Існує загроза несанкціонованої публікації** матеріалів по змісту результатів патентоздатної « теми +», відтак **втрату державного пріоритету** через неконтрольовані псевдонаукові дії /хизування результатами та заявочний нігілізм /, що призводить до повного правового обвалу всіх напрацювань по темі. Бездозвільне розголошення перекреслює новизну тематики, і відкриває доступ до вільного використання значних капіталовкладень на науку.

**Питання цензури** даних, що можуть скласти предмет винаходу, промзразка, корисної моделі мало висвітлюються в пресі і вимагають негайних адміністративних заходів.

**Наслідки додатнього рішення** про патентування ТР за списком.

Кожна державна патентна політика **при визначенні доцільності патентування** вагоміших творчих результатів увібрала в себе серйозні ресурси та зусилля.

При визначенні списку об'єктів ПІВ (винаходів, промислових зразків, товарних знаків, секретів виробництва по темі патентування) забезпечується:

1. Комплексна інформаційна та правова охорона результатів досліджень НДІ, ВУЗУ /план/
2. Закриття каналів витоку інформації по суті / цензура в видавничій політиці /
3. Патентні дослідження рівня і пріоритету (Патентно-правовий висновок, юридичні питання)
4. Список заважаючих патентів і їх власників
5. Конвенційні переваги
6. Маркетологічні дослідження ринку галузі
7. Формування та закріплення власного Драфту
8. Вибір способу та географії патентування
9. Мовні засоби перекладання в сучасних умовах
10. Планування залучення інвестицій та супутніх установ
11. Розрахунок валютних витрат
12. Пропозиції до МЕРТ

**Наслідки від'ємного рішення** про патентування ТР відкритої публікації по суті (тема -) / вільний доступ до знань, ноу-хау/:

1. розголошення знань про ТП
2. вільний доступ до знань,

3. розкриття ноу-хау
4. економія коштів на патентування
5. втрата державного пріоритету
6. втрата можливості компенсувати витрати на наукові дослідження.

**Значний інтерес привертає питання інтегрування правових заходів патентування у графіки науково-технічних розробок, рекламних компаній, демонстрацій, інших заходів Схеми 1.**

Встановлення доцільності патентування через його складність та тривалість вимагає значної уваги компетентних органів, старанного вивчення європейського досвіду цієї справи та запозичення ефективних способів забезпечення більш щільної правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

***Черкашин І.В.***

***патентний повірений, головний спеціаліст у справах інтелектуальної власності юридичної і патентної фірми «Черкашин і партнери»***

## **ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ В ІНТЕРНЕТІ В КОНТЕКСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Все більше значення у нашому житті відіграють засоби комунікації, одним з таких що швидко розвивається є всесвітня комп'ютерна мережа «Інтернет» ( world wide web ).

Ще наприкінці 90-х років минулого століття мережа Інтернет поповнюється різними видами інформації, такими як тексти, зображення, аудіо та відеограми; створено велика кількість засобів комунікації між користувачами мережі, починаючи від електронної пошти (e-mail) закінчуючи майже миттєвим передаванням повідомлень, публікацією різного виду інформації), надання доступу до перегляду потокового відео та аудіо (аудіо-сховища, онлайн-кінотеатри), тощо.

Очевидним є факт того, що поява таких технічних можливостей стала підставою для розвитку суспільних відносин у мережі Інтернет та викликала необхідність правового регулювання відносин. Проте, ще досі як у світовій, так і у вітчизняній практиці існує багато про-

блем у вирішенні таких правових питань як, наприклад, встановлення факту (фіксація) правопорушення в Інтернеті, наприклад: розповсюдження екстремістських матеріалів, наклепи, шахрайства, поширення персональних даних та відомостей приватного життя осіб, порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, кіберсквотинг.

Вищеперераховані види правопорушень вимагають ретельного та всебічного дослідження цієї теми, в той час як дане дослідження має за мету висвітлення певної, конкретної проблематики, а саме встановлення юридичного факту, що торкається об'єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет, а саме фіксації факту порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності;

Якщо говорити про юридичний факт, то загальна теорія держави і права визначає поняття юридичного факту як «... передбачені нормами права конкретні обставини, з настанням яких виникають, змінюються, або припиняються правові відносини». [1, с. 261].

Юридичні факти являють собою конкретні життєві обставини, з якими норма права пов'язує настання певних правових наслідків. Норма права і правовідносини є завжди пов'язані між собою, а юридичний факт є свого роду зв'язком між ними, який призводить юридичну норму в дію, на основі якої виникає (а так само змінюється і припиняється) правовідносини.

Проте, перш ніж будь-який факт набуває свого юридичного значення, такий факт мусить бути відповідним чином встановлений. Однак, чимало фактів можуть бути визнані як не очевидні і потребувати доведення, що являє собою регульований юридичними нормами процес, що має на меті встановити істину у справі, з тим, щоб закон був застосований належним чином.

Саме введення у правозастосовний процес юридичних фактів відбувається за допомогою доказів, що є фактичними даними, що мають значення для встановлення юридичних фактів, виражені у передбаченій законом формі. Одним з проблемних моментів доказування є звичайно фіксація та оцінка самих доказів, тим більше коли справа торкається фіксації і доказування фактів у мережі Інтернет.

Головна проблема доказування у мережі Інтернет полягає у «швидкоплинності» та видозміні інформації у будь-який момент часу, оскільки в більшості випадків інформація, яка розповсюджується на

веб-сайтах мережі може бути видалена, видозмінена чи відредагована як власником веб-сайту, так і її розповсюджувачем. Тому найголовнішим завданням доказування у мережі Інтернет є оперативне (технічне і юридичне) закріплення фактичних даних з веб-сайту для надання їх до суду.

Як показує практика доказування та встановлення юридичного факту, щодо порушення права власності на об'єкти інтелектуальної власності, є ідентичними до інших випадків правопорушень у мережі Інтернет, оскільки на розгляд суду будуть надано докази порушення авторських прав, права на торгівельну марку, промисловий у вигляді текстів або зображень зафіксованих на певних матеріальних носіях.

Найпоширеніші правопорушення щодо об'єктів права інтелектуальної власності на даний момент є факт неправомірного використання об'єктів авторського права, права власності на торгівельну марку, неправомірне використання торгівельної марки у якості доменного імені.

Існує низка практичних **способів** закріплення фактів, як засобів доказування, в мережі Інтернет, серед яких:

- 1) роздрукування сторінки веб-сайту в мережі Інтернет;
- 2) отримання нотаріального посвідчення веб – сторінок в мережі Інтернет;
- 3) проведення огляду доказів судом як процесуальна дія;
- 4) надання в суд висновку експерта;
- 5) акт огляду веб-сайту з додатком фотографій сайту, який здійснено адвокатом;

При дослідженні вітчизняних нормативних актів, роз'яснень суду, судової практики, можна виявити наступні засади правового регулювання, що торкається загальних засобів доказування:

– відповідно до статті 57 ЦПК України доказами: «...є **будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.**» [2].

– подібний підхід містять і статті 69 КАС України та статті 32 ГПК України, крім звуко- і відеозаписів. Однак, згідно Науково-

практичного коментаря ГПК перелік доказів не є вичерпним, оскільки ГПК допускає використання інших доказів таких як фото- кінозйомка, електронні носії інформації ,тощо ) [3, с. 218].

– Стаття 1. ЗУ «Про інформацію» містить визначення документа як ... «матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі». [4].

– Стаття 5 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» містить дефініцію електронного документу, де «Електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа». [5].

Також ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» вказує, що візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною. [5].

– Згідно Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».

Як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіозапис процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайта, стосовно якого є відомості використання його з порушенням авторських чи суміжних прав; такий запис, здійснений **на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп'ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації)**, що подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі [6].

Крім того, позиція Пленуму ВГС, щодо роздруківки Інтернет-сторінок, визначена у пункті 46 Постанови: «... **роздруківки Інтернет-сторінок (web-сторінок) самі по собі не можуть бути доказом у справі. Але, якщо** відповідні документи видані або 1) засвідчені закладом або спеціально уповноваженою особою в межах їх компетенції 2) за встановленою формою і 3) скріплені офіційною печаткою на території однієї з держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, то згідно із статтею Угоди про порядок вирішення спорів,

пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 вони мають на території України доказову силу офіційних документів». [6].

Проаналізувавши вищезгадані нормативні акти можна дійти до висновків, що можуть характеризувати належність та допустимість перелічених вище способів закріплення фактів:

### **1. Роздруківка сторінки веб-сайту в мережі Інтернет як доказ.**

Можна стверджувати, що сторінка у мережі Інтернет може вважатися матеріальним носієм, функція якої є збереження та передання інформації, а як наслідок – може вважатися документом.

Однак на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є можливість внесення зміни до змісту того чи іншого сторінки. Тому надання роздруківки веб-сторінки у якості доказу може вважатися судом недопустимим.

Як видно з судової практики, наприклад з рішення Печерський районного суду м. Києва по справі № 2-2561/12, суд вважав роздруківку з сайту допустимим доказом не зважаючи на те, що на момент огляду сторінки факту правопорушення вже не існувало: «... при огляді у судовому засіданні 06.11.2012 року, не може розцінюватися судом, як таке, що зазначеного допису не існувало, так як, враховуючи технічні показники веб - сайту ТОВ Видавнича Організація «Юстініан», даний допис міг бути видалений, як власником веб - сайту так і самим автором. В матеріалах справи міститься роздруківка з веб - сайту ТОВ Видавнича Організація «Юстініан», яка надана позивачем, де міститься допис відповідача ОСОБА\_18 від ІНФОРМАЦІЯ\_6 року». [7].

Також слід зазначити, що суд не є фахівцем в даній галузі, а клопотань з боку відповідача ТОВ Видавнича Організація «Юстініан» щодо призначення експертизи по даному питанню суду не заявлялося».

### **2) нотаріальне посвідчення веб-сторінок в мережі Інтернет.**

Якщо говорити про нотаріальне посвідчення веб-сторінок з мережі Інтернет, то на жаль, на сьогодні законами чи підзаконними актами України, не передбачено право нотаріуса в Україні проводити огляд веб-сайту, що потребує законодавчого регулювання.

### **3) Проведення огляду доказів судом.**

Проведення огляду доказів судом як процесуальна дія, згідно ЦПК України в ч. 2 ст. 133 ЦПК що забезпечує огляд доказів, в тому числі за їх місцезнаходженням. Проблема такого забезпечення доказів полягає у тому, що про звернення до суду, повинні бути повідомлені всі учасники судового процесу, в той час як на момент огляду всі фактичні дані на сторінці в мережі Інтернеті вже можуть бути знищені або змінені, що унеможлиблює закріплення доказів.

#### **4) надання в суд висновку експерта.**

Також відповідно до ст. 66 ЦПК України закріплено такий засіб доказування, як висновок експерта, який розуміється як докладний опис проведених експертом досліджень, зроблених у результаті висновків та обґрунтованих відповідей на питання, задані судом. На думку адвоката Т.Ю. Кудрицька, не слід недооцінювати також такий спосіб фіксації доказів в мережі Інтернет, як дослідження сторінки експертом, атестованим за спеціальністю «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів». Якщо таке дослідження проводилося в рамках, так званої, «досудової експертизи», за його результатами складається висновок фахівця в галузі дослідження телекомунікаційних систем. Такий доказ відповідає допустимості з точки зору процесуального права. [8].

Згідно практики Одеського НДІСЕ експерти за спеціальністю «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів» загальна черга на вказані дослідження триває досить довго, приблизно 2-3 місяці, що загрожує втратою фактичних даних на момент проведення експертного дослідження.

Саме з цього приводу експертами рекомендується використовувати такий вид забезпечення як акт огляду веб-сайту з додатком фотографії веб-сторінки, який здійснено адвокатом.

#### **5) акт огляду веб-сайту з додатком фотографій сайту, який здійснено адвокатом.**

Така дія може бути аналогією з аффідавітом, у англо-саксонській системі права. **Аффідавіт** є письмовою заявою, показанням, яке дається особою під присягою і яке посвідчується відповідною посадовою особою.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має

право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою. [9].

Отже, адвокат може збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази на підставі закону, а саме Закону України «Про адвокатуру». Вказані відомості оформлюються як акт або протокол, та фіксується: час складення, сайт, адресу, назва матеріалу, з залученою (роздрукованою) веб-сторінкою та свідками, які що засвідчать час вироблення фотографій та місце фотографування.

Однак, в процесуальних законах України не закріплено можливості збирання доказів шляхом складення аффідевіту, однак немає заборони збирати таким чином фактичні данні, які можуть стати в подальшому доказами.

На жаль, на сьогодні в Україні ще не склалася єдина судова практика стосовно встановлення юридичного факту та його допустимості як доказів, отриманого в мережі Інтернет. Існує необхідність врегулювання таких проблем як на законодавчому рівні, так і шляхом відповідних судових роз'яснень, серед яких:

- **наділити** електронні засоби доказування процесуальним статусом в системі засобів доказування;
- **розробити поняття** електронних засобів доказування з залучення носіїв в електронній формі, котрі неможливо дослідити без використання технічних та програмних засобів;
- **сформулювати поняття електронного документа у судовому процесі**, як доказ, що зафіксований на електронному носії, як засобу доказування з точки зору його належності та допустимості;
- **розробка процесуального** забезпечення електронних доказів шляхом здійснення позасудових, договірних та судових забезпечувальних заходів;

### Список використаних джерел:

1. Луць Л.А. Загальна теорія держави і права. – К.: Атіка. 2007 – 261 с.
2. Цивільний Процесуальний Кодекс України. [Електронний ресурс] <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>
2. Біляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом 22 верес. 2005 р.): Наук. – практ. комент. – Видання друге. – К.: Видавництво «Юстініан», 2006. – 672 с.
3. Рішення Печерського районного суду м. Києва від від 16 листопада 2012 року по справі № 2-2561/12 [Електронний ресурс] // <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27582261>.
4. Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс] <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
5. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» [Електронний ресурс] <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15>
6. Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>
7. Рішення Печерського районного суду м. Києва у справі № 2-2561/12 [Електронний ресурс] <http://document.ua/pro-zahist-chestigidnosti-ta-dilovoyi-reputaciyi-sprostuvan-doc134290.html>
8. Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник/ За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с.
9. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [Електронний ресурс] <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>

*Юрків Р.О.*  
*студент магістратури*  
*Львівського національного університету імені Івана Франка,*  
*спеціалізація «Інтелектуальна власність»*

## **ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА**

У багатьох державах доктрина вільного використання запатентованих об'єктів є схожою з доктриною вільного використання об'єктів авторського права. Специфіку інтелектуальної діяльності обумовлюють необхідність пошуку компромісів та узгодження інтересів власників патентів та інших користувачів об'єктів промислової власності. Патентне законодавство України, як і законодавство інших країн, встановлює ряд випадків, коли дії третіх осіб не визнаються порушенням прав патентовласника. Ці випадки є загальновідомими, законними і вони відповідають світовій патентній практиці. Їх часто називають вільним використанням запатентованих об'єктів.

Перелік дій, які не визнаються порушенням прав власника патенту, визначено у ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». До дій, які відповідно до законодавства, не визнаються порушенням прав на такі об'єкти, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки слід віднести: попереднє користування; використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка (в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід, корисна модель, промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або у порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації).

Також не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого виробу (корисної моделі), виробу, виготовлено-

го із застосуванням запатентованого промислового зразка будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника (принцип вичерпання прав). Так само не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку[1].

Варто зазначити про відмінність, між законодавством України та законодавством інших держав. Одним із найбільш авторитетних і юридично довершених патентних законів у Європі вважається Кодекс інтелектуальної власності Франції. Франція є однією з небагатьох країн світу, яка має кодифікований акт у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, відповідно до ст. L613-5 Кодексу інтелектуальної власності Франції, права, що надаються патентом не поширюються на:

- 1) дії, учинені в особистих і некомерційних цілях;
- 2) дії, учинені в експериментальних цілях, пов'язаних із предметом запатентованого винаходу;
- 3) приготування ліків в аптеці в окремих випадках відповідно до рецепту лікаря або актів, що стосуються медицини[6].

Відповідне положення про те, що приготування ліків в аптеці в окремих випадках відповідно до рецепту лікаря або актів, що стосуються медицини не є порушенням прав патентовласника в українському законодавстві відсутнє.

Законодавство Японії містить положення про обмеження патентних прав, яке дозволяє використовувати винахід без згоди власника патенту у визначних випадках. Відповідно до ст. 69 («Обмеження патентного права»), патентне право не поширюється на:

- запатентований винахід для експериментальних або дослідницьких цілей;

- повітряні судна, які проходять через Японію, або машини, апарати, устаткування або інші продукти, що використовуються для цього;
- продукти, що існують у Японії до подавання заявки на патент;
- на винахід у медицині (який належить до продукту, використаного для діагностики, лікування або профілактики захворювань людини), виготовлений шляхом змішування двох чи більше лікарських засобів або призначений для виготовлення ліків шляхом змішування двох чи більше ліків[4].

В Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» положення, які б регулювали питання захисту використання винаходів у медицині (за певних умов), відсутні. Тому ми можемо вважати це прогалиною у законодавстві, яка потребує негайного врегулювання.

Особливістю японського законодавства у сфері вільного використання винаходів є необхідність отримання невиключної ліцензії на попереднє використання винаходів. В особи, яка здійснює використання винаходу на основі попереднього використання, існують обмежені можливості довести такий факт. Саме тому, українське законодавством потребує впровадження аналогічного положення. Видавання ліцензії власником патенту дало б змогу уникнути судових позовів щодо неправомірного використання.

Також варто проаналізувати спеціальні підстави набуття права на використання об'єктів промислової власності за законодавством України, та за законодавством окремих зарубіжних країн.

Однією із спеціальних підстав набуття права на використання об'єктів промислової власності на підставі приписів закону є так зване право попереднього користувача. Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»[1] та ч.1 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»[2] не визнається порушенням прав патентовласника використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків на праві попереднього користувача.

У пункті В статті 4А Паризької конвенції про охорону промислової власності зазначено, що «... права, набуті третіми особами до дня

першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу»[3].

Відповідно до чинного законодавства України, право попереднього користувача це право особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою [7]. Така особа в разі спору повинна довести факт використання винаходу (корисної моделі) до його патентування іншою особою.

Попередній користувач не зобов'язаний сплачувати власнику патенту винагороду за використання винаходу (корисної моделі), і має право і надалі безоплатно здійснювати таке використання. Право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання об'єкта, тотожного заявленому винаходу, корисній моделі, який мав місце на дату подання заявки. Після патентування іншою особою попередній користувач позбавляється можливості розширити свої дії щодо використання цього продукту (процесу), який вже охороняється як винахід (корисна модель).

Як зазначають в науковій літературі, право попереднього користування не можна відчужити, воно має особистий (індивідуальний) характер, а тому його можна передавати іншій особі лише разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання [5].

Таким чином, законодавством передбачено перелік дій, які не визнаються порушенням прав власника патенту, так звані випадки вільного використання запатентованих об'єктів. Проте, на мою думку, впровадження положення про необхідність отримання невиключної ліцензії на попереднє використання винаходів, та положення, які б регулювали питання захисту використання винаходів у медицині (в окремих випадках відповідно до рецепту лікаря або актів, що стосуються медицини) врегулювали б ті прогалини, які на даний момент

існують в законодавстві України. Впровадження позитивного досвіду інших країн у цій сфері може забезпечити якісно новий рівень регулювання патентних правовідносин й дасть змогу стимулювати розвиток винахідництва в Україні.

### **Список використаних джерел:**

1. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі//[Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>
2. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-ХІІ/// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7. – ст. 34.
3. Паризька конвенція про охорону промислової власності (в редакції від 02.10.1979р.) //[Електронний ресурс].- Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123)
4. Закон про патенти Японії від 13.04.1959р. № 121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=JP>
5. Інтелектуальне право України/ за заг. ред. проф. О.С.Яворської – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – С. 270-271.
6. Бочарова Н.В. Законодавче забезпечення права інтелектуальної власності в країнах Європи (порівняльно-правовий аналіз)/ Н.В. Бочарова // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження». – 2009. - № 2. – С. 118-123.
7. Басай О.В. Особливі підстави набуття права на використання об'єктів промислової власності / О. В. Басай // Часопис цивілістики. - 2012. - Вип. 13. - С. 85-89. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac\\_2012\\_13\\_18](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_18)

*Якубівський І.Є.*  
*кандидат юридичних наук, доцент кафедри*  
*цивільного права та процесу Львівського*  
*національного університету імені Івана Франка*

## **ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ**

Відповідно до визначення цивільної дієздатності, закріпленого ст.30 ЦК України, остання включає, зокрема, здатність фізичної особи самостійно здійснювати цивільні права. Відтак, обсяг цивільної дієздатності має безпосередній вплив на можливості фізичної особи щодо здійснення належних їй майнових прав інтелектуальної власності. У цьому аспекті варто зазначити, що нерідко об'єкти права інтелектуальної власності виступають результатами творчої діяльності малолітніх та неповнолітніх осіб. Найчастіше діти є авторами літературних та художніх творів. Проте непоодинокими є й випадки, коли неповнолітні створюють комп'ютерні програми, винаходи, розробляють дизайн одягу тощо [1]. У зв'язку із цим виникає питання про можливості означених категорій фізичних осіб самостійно здійснювати належні їм майнові права інтелектуальної власності.

У ст.31 ЦК України передбачено, що фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право, зокрема, здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. У свою чергу, ст.32 ЦК України передбачає, що фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Із наведених положень випливає, що особа віком до 14 років може здійснювати лише особисті немайнові права на результати інтелектуальної, зокрема творчої, діяльності, що охороняються законом, тоді як можливість здійснювати майнові права на такі об'єкти виникає із досягненням 14 років. Саме таке тлумачення положень ст.ст.31, 32 ЦК України набуло поширення у вітчизняній літературі [2-5]. Хоча,

наприклад, на думку О.І.Харитонової, «творча правосуб'єктність» малолітніх має, швидше, «пасивний» характер, перебуваючи, головним чином, у сфері можливостей здійснення авторських прав іншими особами, вказаними у законі[6].

Отже, буквально тлумачення положень ст.ст.31, 32 ЦК України вказує на те, що право самостійно здійснювати майнові права інтелектуальної власності мають фізичні особи, які досягли 14-річного віку. Виникає питання про обґрунтованість такого законодавчого підходу.

У цьому аспекті варто зазначити, що здійснення майнових прав інтелектуальної власності може передбачати вчинення дій фактичного або юридичного характеру.

Звісно, що коли йдеться про дії юридичного характеру (надання дозволу (видача ліцензії) на використання об'єкта, інші форми розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності), то цілком правильно, що малолітня особа не може вчиняти таких дій, оскільки не має достатнього обсягу цивільної дієздатності. Але виникає питання про здійснення належних малолітній особі майнових прав інтелектуальної власності шляхом вчинення дій фактичного характеру. Так, одним із майнових прав інтелектуальної власності є право на використання об'єкта (ст.424 ЦК України). З одного боку, використання твору чи іншого об'єкта часто пов'язане із необхідністю укладення відповідного договору з редакцією періодичного видання, видавництвом, театром, кіностудією тощо. Звісно, що у таких ситуаціях йдеться про вчинення відповідних правочинів, що виходить за межі цивільної дієздатності малолітнього. Проте можливі також випадки іншого характеру, коли йдеться лише про вчинення фактичних дій з використання об'єкта (публічне виконання, відтворення тощо).

На наш погляд, при вирішенні питання про можливість малолітньої особи щодо здійснення належних їй прав інтелектуальної власності слід враховувати не тільки те, до якої групи прав – особистих немайнових чи майнових – вони належать, але й характер дій зі здійснення права. Якщо йдеться про фактичні дії з використання об'єкта права інтелектуальної власності, то, видається, що немає вагомих підстав для того, аби заперечувати можливість навіть малолітнього автора самостійно їх вчиняти. Навпаки, коли мова йде про вчинення дій юридичного характеру (надання дозволу на використання об'єкта ін-

шим особам, інші форми розпорядження майновими правами інтелектуальної власності), то малолітній не вправі їх вчиняти, і від його імені це здійснюватимуть його законні представники (батьки, усиновлювачі, опікун).

Неповнолітня особа, в силу положень ч.1 ст.32 Цивільного кодексу України, має право самотійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом, включаючи дії щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності без згоди батьків чи інших осіб, які їх замінюють. Так, неповнолітній вправі самотійно не тільки здійснювати використання об'єкта, але й, наприклад, видати публічну ліцензію на використання твору чи об'єкта суміжних прав (наприклад, ліцензію Creative Commons), укласти ліцензійний договір (ст.1109 ЦК України), договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст.1113 ЦК України).

Водночас, викликає сумніви можливість неповнолітнього самотійно укласти договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст.1112 ЦК України). Адже ч.1 ст.32 ЦК України передбачає право неповнолітнього самотійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Тобто у цій нормі йдеться про здійснення неповнолітнім прав, які вже існують. Водночас, за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності у творця (письменника, художника тощо) виникає обов'язок створити об'єкт права інтелектуальної власності. Тобто на момент укладення цього договору відповідного об'єкта ще не існує, а, відтак, немає і прав на нього. Відповідно, неповнолітній може укласти такий договір лише за згодою батьків, усиновлювачів чи піклувальника (ч.2 ст.32 ЦК України).

Також правило ч.1 ст.32 ЦК України не поширюється на укладення договорів про управління майновими авторськими та (або) суміжними правами на колективній основі (ст.48 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»). Такі договори за юридичною природою відповідають ознакам договору доручення, а тому укладення правоволодільцем договору із організацією колективного управління не є здійсненням майнових авторських та (або) суміжних прав. Відтак, непов-

нолітній вправі укласти договір про управління майновими авторськими та (або) суміжними правами на колективній основі із організацією колективного управління лише за згодою батьків або інших осіб, які їх замінюють (ч.2 ст.32 ЦК України).

Неповнолітній не може розпорядитися майновими правами інтелектуальної власності шляхом складання заповіту. Право на заповіт має лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю і це право здійснюється особисто (ст.1234 ЦК України). Тому, на відміну від двох попередніх випадків, неповнолітній не може розпорядитися майновими правами інтелектуальної власності шляхом складення заповіту навіть за згодою батьків, усиновлювачів чи піклувальника.

У контексті положень ст.ст.31 і 32 ЦК України виникає також питання про те, про які саме «результати інтелектуальної, творчої діяльності» йдеться – лише ті, що створені самим малолітнім (неповнолітнім), чи будь-які (включаючи, набуті за похідними підставами (договір, спадкування тощо)) права на результати інтелектуальної діяльності інших осіб.

Зауважимо, що у ст.ст.31 і 32 ЦК України немає прямої вказівки на те, що малолітня чи неповнолітня особа має право самостійно здійснювати відповідні права на результати виключно своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Проте буквально тлумачення у даному випадку буде недоречним з огляду на таке.

У ст.31 ЦК України йдеться про здійснення малолітнім особистих немайнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Відповідно до ч.2 ст.423 ЦК України, особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності; у випадках, передбачених законом, такі права можуть належати іншим особам. Цивільне законодавство України передбачає випадки, коли інші, ніж творець, особи можуть лише охороняти (захищати) окремі особисті немайнові права автора після його смерті (ч.2 ст.439 ЦК України, ч.2 ст.29 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»). Але зазначені винятки явно не стосуються малолітніх осіб. Відповідно, у ст.31 ЦК України йдеться про право малолітньої особи здійснювати особисті немайнові права на результати саме своєї інтелектуальної, в тому числі творчої, діяльності.

Так само обмежувально слід тлумачити положення ст.32 ЦК України про право неповнолітньої особи самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. В даному випадку, як і в ст.31, маються на увазі саме права на результати інтелектуальної, в тому числі творчої, діяльності самої неповнолітньої особи. Закріплення у ст.ст.31 та 32 ЦК України положень, які дозволяють особам, що не досягли повноліття, здійснювати відповідні права на результати інтелектуальної діяльності, базуються на тому, що такі особи можуть займатися інтелектуальною діяльністю, а, відтак, набувати статусу творця щодо результатів такої діяльності, які охороняються законом як об'єкти права інтелектуальної власності. Відповідно, сенс передбачених ст.ст.31 та 32 ЦК України положень полягає в тому, щоби надати малолітній чи неповнолітній особі можливість самостійно здійснювати відповідні права на результати саме своєї інтелектуальної діяльності. Аналогічний підхід можна прослідкувати і в інших абзацах ч.1 ст.32 ЦК України, які передбачають право неповнолітньої особи самостійно «розпоряджатися своїм заробітком ...», «розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я ...».

Беручи до уваги наведений вище аналіз питань здійснення малолітніми та неповнолітніми особами прав на результати їхньої інтелектуальної діяльності, вважаємо доцільним внесення наступних змін до ст.ст.31 та 32 Цивільного кодексу України:

– у ст.31 абзац 4 ч.1 викласти у наступній редакції:

«2) самостійно здійснювати особисті немайнові права на результати своєї інтелектуальної, в тому числі творчої, діяльності, що охороняються законом, а також самостійно здійснювати використання таких результатів.»;

– у ст.32 абзац 3 ч.1 викласти у такій редакції:

«2) самостійно розпоряджатися майновими правами на результати своєї інтелектуальної, в тому числі творчої, діяльності, що охороняються законом;».

### **Список використаних джерел:**

1. Українські діти-винахідники та їх творіння Режим доступу: <http://news.ub.ua/12722-ukrayinski-diti-vinahidniki-ta-yih-tvorinnya.html>

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид.2, змін. і доп. / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с. – С.27-28.

3. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Кер. авт. кол. та відп. ред.. проф.А.С.Довгерт, проф. Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с. – С.43-44.

4. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – 2-ге вид., допов. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 594 с. – С.245.

5. Суб'єкти цивільного права / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 632 с. – С.476.

6. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 346 с. – С.176-177.

**Ярош В.В.**

*студент магістратури*

*Львівського національного університету імені Івана Франка,  
спеціалізація «Інтелектуальна власність»*

## **ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ)**

В сучасному суспільстві дедалі більших обертів набирає форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами, різного роду компаніями, підприємцями тощо, в рамках якої одна сторона, що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні користуватися цією системою на погоджених умовах.<sup>1</sup> Це відносно новий інститут українського цивільного права, його мета — сприяти просуванню на ринку товарів, зокрема, високотехнологічного устаткування, яке, як правило, є засобом

<sup>1</sup> Офіційний сайт Асоціації франчайзингу України [Franchising.ua](http://franchising.ua/franchayzing/1/viznachennya-franchayzingu)  
<http://franchising.ua/franchayzing/1/viznachennya-franchayzingu>

виробництва інших товарів, виконання робіт чи надання послуг, а також створення нових комплексів по збуту товарів та наданню послуг. Називається ця угода в світі франчайзинг. На підставі договору здійснюється оплатне надання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, комерційну інформацію (ноу-хау), знаки для товарів і послуг, фірмове найменування для використання іншим суб'єктом в його підприємницької діяльності.

Це дуже позитивна тенденція, оскільки ці відносини безумовно є ефективним способом розвитку бізнесу для підприємств, які вже досягли певного успіху та бажають розвивати та поширювати свої товари, послуги, ідею тощо на дедалі більший ринок, можливість для «молодих» підприємців розвинути власну справу та отримати прибуток за рахунок великих корпорацій з «іменем», що позитивно відображається на економіці держави загалом, відповідно покращує якість та збільшує асортимент конкретних видів товарів та послуг для звичайних покупців, клієнтів.

Цивільний кодекс України визначає це поняття як договір комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.<sup>1</sup>

У етимологічному аспекті термін «франчайзинг» має англо-американське походження від слова «franchise», яке сформувалося завдяки сполученню англійського слова «frank», та старофранцузького слова «franche». Таке сполучення наділило термін «франчайзинг» наступним змістом: «пільга», «привілей», «право голосу», «звільнення від податків, внесків».<sup>2</sup>

В цій роботі я вважаю за потрібне дослідити саме проблеми правового регулювання франчайзингу в Україні, оскільки однією з найголовніших проблем франчайзингу в Україні залишається використання в чинному законодавстві терміну «Комерційна концесія», за-

---

<sup>1</sup> Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2003 р., , N 40, N 41, N 42, N 43, N 44, ст. 356.

<sup>2</sup> Oxford Dictionary of English // Oxford University Press Print Publication, 2010 Print, eISBN: 9780191727665, с. 693.

мість «Франчайзинг», необхідність створення спеціалізованого законодавства в цій сфері, а також важливість створення організації, яка б захищала права сторін при таких відносинах.

Глава 76 Цивільного Кодексу України «Комерційна концесія», та Глава 36 Господарського Кодексу України «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)» оперують саме терміном «Комерційна концесія». Зміст, яким законодавець наділив термін «Комерційна концесія», повністю збігається зі змістом сталого у всьому світі терміну «Франчайзинг», а це, у свою чергу, породжує цілу низку проблем.

По-перше, «заміна» цих термінів не відповідає світовій практиці та створює непорозуміння у відносинах з іноземними контрагентами, а основна кількість успішних франчайзерів, зареєстрованих в Україні є саме міжнародними брендами. Лише в окремих країнах пострадянського простору відносини франчайзингу охоплюються терміном «Комерційна концесія».

По-друге, за своїм змістом поняття «Комерційна концесія» не є тотожним поняттю «Франчайзинг». У законодавстві зарубіжних країн таких як Франція, Бельгія і Швейцарія, під терміном «Комерційна концесія» розуміють договори про передачу виключного права на продаж товарів (так звані «дистриб'юторські угоди».<sup>1</sup>

Ототожнення договору франчайзингу і договору комерційної концесії є недоречним, оскільки зміст останнього є вужчим. Не дивлячись на це, національний законодавець вважає комерційну концесію еквівалентною франчайзингу.

По-третє, комерційну концесію слід відрізнити від концесій, що регулюються Главою 40 ГКУ «Концесії» і Законом України «Про концесії». На думку законодавця, додавання «Комерційна» до поняття «Концесія» повністю змінює дане поняття та наближує його до відносин побідних франчайзинговим. Насправді, при такому додаванні, ніякого наближення не відбувається, виникає лише додаткова плутанина. Концесія – це надання уповноваженим органом на підставі договору права на створення та управління об'єктом концесії (відповід-

<sup>1</sup> Указ Президента України - № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності» [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/906/2000>

но до статті 3 ЗУ «Про Концесії»<sup>1</sup>, це права на машинобудування, розвідка родовищ корисних копалин, збирання та утилізація сміття, тощо).

Таким чином, я вважаю, що необхідно привести національне законодавство у відповідність зі світовою практикою та замінити термін «Комерційна концесія» та сталий у всьому світі термін «Франчайзинг». Також доцільно уніфікувати термінологію щодо сторін договору: замість терміну «правоволоділець» – термін «франчайзер», а замість терміну «користувач» – термін «франчайзі». Це дозволить прибрати зайву плутанину та дозволить не вводити в оману зарубіжних партнерів і контрагентів. Поки законодавство не приведене у відповідність зі світовою практикою, посилаючись на договір комерційної концесії, обов'язково потрібно в дужках зазначати, що мова йде саме про договір франчайзингу, тобто договір комерційної концесії (франчайзингу). Країни, де здійснюється нормативно-правове регулювання франчайзингових відносин, таке регулювання здійснюється або за допомогою спеціального закону, або шляхом закріплення інституту франчайзингу у цивільному або господарському законодавстві, чи регулюванні на основі загальних принципів договірного права в рамках цивільного права.

Ще одним аспектом, вартим уваги, є питання договірного врегулювання франчайзингових відносин. Головною метою франшизодавця є створення франчайзингової системи, до якої залучена велика кількість франшизодержувачів. Проблема ефективності такої системи безпосередньо пов'язана зі створенням демократичної системи управління, яка створювала б умови для прийняття рішень, що враховують інтереси всіх її учасників. Адже незважаючи на формальну юридичну рівність учасників франчайзингової системи, її організатором виступає, як правило, суб'єкт господарювання, який уже посідає міцне становище на ринку, тоді як франшизодержувачами є підприємці, що лише починають свою діяльність. Тому важливо, аби в процесі прийняття рішень, що стосуються діяльності всієї франчайзингової системи, кожен із її учасників мав можливість захистити свої ін-

---

<sup>1</sup> Закон України «Про концесії» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.372

тереси, а також інтереси своїх працівників і споживачів. Наявність різних способів організації правових зв'язків між учасниками франчайзингової системи пояснюється у першу чергу пошуком оптимальної системи взаємовідносин між франшизодавцем і франшизоодержувачами, яка гарантувала би стабільність та ефективність її функціонування. Від початку таку мету намагались досягти шляхом використання так званого «сильного» франчайзингу, де умови здійснення франчайзингу в односторонньому порядку визначалися франшизодавцем. Проте дослідження свідчать про те, що використання «командно-контролюючих» методів управління дуже часто є економічно не вигідним для всіх учасників франчайзингової системи, оскільки породжує внутрішні конфлікти між франшизодавцем і франшизоодержувачами, що перешкоджає змінам і нововведенням та, в кінцевому підсумку, призводить до дисфункціональності всієї системи. Наприклад, Chicken Delight, мережа ресторанів швидкого обслуговування у США, припинила своє існування внаслідок масової серії позовів з боку франшизоодержувачів, яким франшизодавець намагався нав'язати економічно неприйнятне рішення.

Отже, за наявності розгалуженої франчайзингової системи видається необхідним створення незалежної асоціації франшизоодержувачів, яка співпрацює з франшизодавцем у процесі прийняття управлінських рішень. Таке співробітництво має ґрунтуватися на угоді, підписаній між франшизодавцем та асоціацією франшизоодержувачів, а також через об'єднану раду, що складається з представників франшизодавця та асоціації.<sup>1</sup>

29 грудня 2001 року почала свою діяльність в Україні Асоціація франчайзингу. Її завдання — представляти інтереси підприємців, що працюють за договорами франчайзингу, на урядовому рівні. Асоціація займається розвитком ринку, організацією виставки, конференцій, семінарів, публікаціями та консультаційною підтримкою. 2006 року створено Комітет з питань франчайзингу при Європейській бізнес

---

<sup>1</sup> Опейда З. Й. Проблемні питання правового регулювання комерційної концесії (франчайзингу). С. 109 – 111. [Електронний ресурс] // Режим доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/old\\_jrn/soc\\_gum/naukma/law/2010\\_103/28\\_opejda\\_zj.pdf](http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/naukma/law/2010_103/28_opejda_zj.pdf)

асоціації. Розвиватися франчайзингу в Україні допомагають і спеціалізовані консалтингові та видавничі компанії.<sup>1</sup>

Це, безумовно, позитивний крок в сторону регулювання договірних відносин франчайзингу та захисту прав та інтересів сторін договору.

### Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2003 р., , N 40, N 41, N 42, N 43, N 44, ст. 356.
2. Закон України «Про концесії» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.372
3. Указ Президента України - № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності» [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/906/2000>
4. Опейда З. Й. Проблемні питання правового регулювання комерційної концесії (франчайзингу). С. 109 – 111. [Електронний ресурс] // Режим доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/old\\_jrn/soc\\_gum/naukma/law/2010\\_103/28\\_opejda\\_zj.pdf](http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/naukma/law/2010_103/28_opejda_zj.pdf)
5. Офіційний сайт Асоціації франчайзингу України [Franchising.ua](http://franchising.ua)  
<http://franchising.ua/franchayzing/1/viznachennya-franchayzingu/>
6. Oxford Dictionary of English // Oxford University Press Print Publication, 2010 Print, eISBN: 9780191727665, с. 693.

<sup>1</sup> Офіційний сайт Асоціації франчайзингу України [Franchising.ua](http://franchising.ua)  
<http://franchising.ua/franchayzing/1/viznachennya-franchayzingu/>

## **КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА**

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4). Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександрю Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договірні зобов'язання у сфері інтелектуального права; правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет; авторське право і суміжні права; патентне право; проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України; медіа право; право інтелектуальної власності на комерційні позначення; право інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень; захист права промислової власності; охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва; особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності; право інтелектуальної власності на комп'ютерні програми та бази даних; правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС; правове регулювання інноваційної діяльності; припинення господарських товариств; правовий режим майна господарських товариств; кооперативне право; правове регулювання спільного інвестування; акціонерне право; право власності; орендні відносини у сфері господарювання; правове регулювання обігу цінних паперів; здійснення та захист корпоративних прав держави; правові аспекти злиття та поглинання господарських корпорацій; банкрутство господарських товариств; договори у сфері корпоративного управління.

На даний час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють два доктори юридичних наук: професор Яворська О.С., професор Ромовська З.В. Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюється також

доцентами Мартином В.М., Тарасенком Л.Л., Довгань Г.В. та кандидатами юридичних наук – Коцовською О.Л., Самагальською Ю.Р., асистентом Полянською І.Я.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручник «Інтелектуальне право України» (2016), а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф. Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф. Яворська О.С. - «Договірні зобов'язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008, «Правове регулювання обігу цінних паперів», 2015).

Науковці кафедри працюють над дослідженням різних тематик: проф. Яворська О.С. – щодо договірних зобов'язань у сфері інтелектуального права, проблем авторського права; проф. Ромовська З.В. – щодо проблем теорії цивільного права, проблем застосування ЦК України; доц. Мартин В.М. – щодо правової охорони комерційних позначень та результатів селекційних досліджень; к.ю.н. Тарасенко Л.Л. щодо проблем патентного права, охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та у сфері будівництва; к.ю.н. Довгань Г.В. щодо особливостей судового захисту прав інтелектуальної власності та корпоративних прав; к.ю.н. Коцовська О.Л. – щодо майнових прав інтелектуальності власності; к.ю.н. Самагальська Ю.Р. щодо здійснення та захисту суміжних прав, прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми та бази даних.

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими напрямками: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. Викладачі кафедри є авторами актуальних публікацій з тематики інтелектуального та корпоративного права України у наукових та зарубіжних періодичних виданнях.

## **ПРО ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА**

Центр дослідження інтелектуального права – це громадська організація, яка об'єднує зусилля науковців та практиків у сфері інтелектуального права (права інтелектуальної власності).

В рамках своєї діяльності Центр організовує проведення наукових та науково-практичних досліджень у сфері інтелектуальної власності, тренінгів, семінарів, конференцій, симпозіумів, доповідей, лекцій та інших заходів навчально-прикладного характеру.

Окрім цього, Центр забезпечує надання кваліфікованої правової оцінки конкретних правових питань, організовує та допомагає у проведенні судових експертиз.

Одним із напрямків діяльності Центру є різностороннє наукове та практичне дослідження сфери авторського права, суміжних прав, патентного права, прав щодо засобів індивідуалізації учасників цивільних відносин, товарів, послуг, сфери договірному права тощо.

Члени Центру – це високоосвічені професіонали своєї справи із досвідом та науковими здобутками у царині інтелектуального права.

## ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО.....	3
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ.....	6
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ.....	13
<i>Бичкова С.С.</i> ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	13
<i>Заїка Ю.О.</i> ПРАВО НА ОBOB'ЯЗКОВУ ЧАСТКУ У СПАДЩИНІ ПРИ УСПАДКУВАННІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ.....	19
<i>Ромовська З.В.</i> ПРОБЛЕМИ АВТОРСТВА В ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ. ....	23
<i>Харитонов О.І., Харитонов Є.О.</i> ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	25
<i>Шишка Р.Б.</i> ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ.....	30
<i>Яворська О.С.</i> КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: QUO VADIS.....	34
<i>Андрощук Г.О.</i> ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ. ....	39
<i>Бакаянова Н.М.</i> АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	45
<i>Гирич О.С.</i> НЕТРАДИЦІЙНІ ТОВАРНІ ЗНАКИ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ). ....	48

<i>Гірний Ю.І.</i> ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВИКОРИСТАННЯ ВІНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ).....	53
<i>Давид Л.Л.</i> ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ.....	56
<i>Довгань Г.В.</i> ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ У СФЕРІ ВІНАХІДНИЦТВА.....	59
<i>Дюкареєва К.Ю.</i> ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ СПІВАВТОРАМИ ТВОРІВ НАУКИ.....	64
<i>Еннан Р.С.</i> РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	68
<i>Зінич Л.В.</i> ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ЛЦЕНЗУВАННЯ ВІНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ.....	74
<i>Качуровський В.В.</i> ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	79
<i>Коцовська О.Л.</i> МІЖНАРОДНО –ПРАВОВІ АКТИ У СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.....	82
<i>Маліновська І. М.</i> ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПРАВ НА БАЗУ ДАНИХ.....	88
<i>Мартин В.М.</i> УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ.....	91
<i>Панасюк К.Т.</i> ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯ ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ.....	97
<i>Петренко І.І.</i> ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ У РІЗНИХ ВИДАХ ТВОРІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	102
<i>Пономарьова О.О.</i> НАУКОВИЙ ТВІР У СФЕРІ МЕДИЦИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ.....	106
<i>Рассомахіна О.А.</i> ОХОРОНА ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В ІНТЕРНЕТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС, ДЕРЖАВ –ЧЛЕНІВ ЄС, США ТА ІНШИХ КРАЇН.....	109

<i>Самагальська Ю.Я.</i> СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ.....	116
<i>Сулик Р.А.</i> ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР.....	121
<i>Тарасенко Л.Л.</i> ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У СУДОВИХ СПОРАХ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ.....	126
<i>Тарасенко Х.Ю.</i> ЛІЦЕНЗІЇ «CREATIVE COMMONS»: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ.....	133
<i>Федорова Н.В.</i> ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ТЕЛЕФОРМАТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД.....	138
<i>Черкашин В.Ф.</i> ДОЦІЛЬНІСТЬ ПАТЕНТУВАННЯ В УМОВАХ МОНОПОЛІЙ МАНУФАКТУР ТА ПОСЛУГ.....	144
<i>Черкашин І.В.</i> ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ В ІНТЕРНЕТІ В КОНТЕКСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	150
<i>Юрків Р.О.</i> ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА.....	158
<i>Якубівський І.Є.</i> ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ.....	163
<i>Ярош В.В.</i> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ).....	168
ПРО КАФЕДРУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА.....	174
ПРО ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА.....	176

**Львівський національний університет імені Івана Франка**  
**Юридичний факультет**  
**Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного**  
**та корпоративного права**  
**Центр дослідження інтелектуального права**

**МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ**  
**НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**  
**«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА»**  
**(м. Львів, 23 вересня 2016 року)**