

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ  
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

**ПРАВО  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**

**КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ**

**За редакцією доц. *В. І. Борисової***

Харків  
«Право»  
2008

ББК 67.9 (4 УКР)  
П 68

*Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою  
Національної юридичної академії України імені Ярослава  
Мудрого (протокол № 8 від 8 листопада 2007 р.)*

А в т о р и : В. М. Крижна (теми 3–6),  
Н. Є. Яркіна (вступ, теми 1, 2)

П 68 **Право** інтелектуальної власності України: Конспект  
лекцій / Авт. : В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна.; За ред. В.І. Бо-  
рисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 112 с.

ISBN 978-966-458-074-5

Конспект лекцій присвячений питанням здійснення та захи-  
сту прав інтелектуальної власності Україні і містить достатню  
навчально-методичну інформацію для пізнання змісту та пра-  
вильного застосування відповідних норм ЦК України та спеці-  
ального законодавства з цих питань.

У лекціях розглядаються лише питання, що передбачені  
робочим планом кафедр цивільного права № 1 та № 2 Націо-  
нальної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на  
2008/09 навчальний рік.

**ББК 67.9 (4 УКР)**

© В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна, 2008  
ISBN 978-966-458-074-5 © «Право», 2008

## ВСТУП

Однією з найважливіших сторін життя людини є творча діяльність. Вона дає можливість особистості реалізувати свої здібності, розкрити та донести до людей свій талант. В умовах ринкових відносин результати творчої діяльності здатні стати товаром, що приносить дохід його творцю. Разом з тим розвиток будь-якої сфери творчості має особливе значення для всього суспільства. Накопичені досягнення людського розуму складають культурний спадок нації, визначають науково-технічний потенціал суспільства, обумовлюють його прогресивний розвиток. Саме тому у збереженні творчих результатів та захисті інтересів їх творців зацікавлені не тільки вони самі, а й суспільство у цілому. Це вирішується через встановлення спеціального правового режиму творчих результатів, який надає їх творцю виключну можливість розпоряджатися ними, а також протидіяти неконтрольованому тиражуванню і поширенню інтелектуального продукту тими, хто прагне заробити на цьому.

Правовий механізм захисту прав творця має за мету стимулювати подальші творчі пошуки, гарантувати право на справедливе винагородження праці творця, створити фінансові передумови реалізації нових ідей. З іншого боку, не виключається можливість придбання у правовласника за його згодою права на використання інтелектуального продукту, що є, зокрема, гарантією повернення інвестицій користувача, який бере на себе економічний ризик виробництва будь-якого товару на ринку інтелектуальної власності – чи то опублікування авторського твору, чи створення кінофільму, чи впровадження винаходу.

Історично передумови формування інституту монополних прав на розповсюдження творчих результатів склалися ще наприкінці XV ст. в Європі. Початком стало відоме відкриття Іоганном Гуттенбергом способу друкування книг на друкарських станках, що зробило процес тиражування книг менш трудомістким, більш швидким і в решті решт знизило ці-

ни на книги. Проте згодом це не могло не призвести до зіткнення інтересів книговидавців, які намагалися друкувати одні й ті самі популярні твори. Вклавши кошти у придбання дорогих друкарських станків, останні не завжди могли швидко компенсувати ці витрати за рахунок проданих книг, оскільки цьому завжала конкуренція з боку інших книговидавців. За таких обставин королівськими законами почали вводитися так звані “привілеї”, які надавали окремим книговидавцям монопольне право на друк певних творів, забороняючи всім іншим друкувати той самий твір. Система привілеїв проіснувала до початку XVIII ст. і була у першу чергу гарантією економічних інтересів книговидавців. Саме королівські привілеї вважаються попередниками сучасного авторського права, оскільки вони опосередковано захищали самого автора, бо для отримання монопольного права на друк слід було документально підтвердити наявність згоди автора на це. Таким чином, автор мав можливість продати книговидавцеві свою згоду разом із твором.

Першим авторським законом, який був спрямований на захист прав саме автора, вважається Статут королеви Анни, прийнятий в Англії у 1709 р., за яким автор отримав монопольне право видавати та перевидавати свій твір протягом 14 років – таким був строк правової охорони.

Система привілеїв у сфері торгівлі та виробництва заклала основи патентної охорони результатів творчої діяльності. Видавалися привілеї окремим особам, які запроваджували технічні нововведення, причому підстави, умови і характер привілеїв визначалися кожен раз в індивідуальному порядку і спочатку не регулювались правовими нормами. Згодом почали з’являтися правові акти, які встановлювали універсальні правила щодо особи, яка вправі була претендувати на отримання привілеїв. У XVIII ст. розвиток товаровиробництва і торгівлі формують становлення підприємницьких відносин, які базуються на вільній конкуренції. Це зумовило відхід від системи надання привілеїв.

У той же час в умовах буржуазних революцій під впливом ідей природних прав поширюються поняття літературної та промислової власності, яка подібно праву власності на матеріальні цінності розуміється як природне право людини на продукт

своїєї праці і можливість вільно розпоряджатися результатами творчої діяльності на свій розсуд. Наприкінці XVIII – початку XIX ст. право літературної та промислової власності закріпилося у національних законах багатьох країн Західної Європи (Франції, Німеччини, Данії та ін.).

Пізніше вже використовувався спільний для всіх результатів інтелектуальної діяльності термін – інтелектуальна власність. Тлумачення зазначених понять на зразок права власності на речі стало початком формування пропрієтарної (від англ. “proprietor” – власник ) теорії прав на інтелектуальний продукт. Сучасні прихильники цієї теорії зміст права інтелектуальної власності розуміють так само, як і права власності на речі, тобто як правомочності володіння, користування і розпоряджання результатом інтелектуальної діяльності, хоча й визнають, що інтелектуальна власність відрізняється від загального поняття власності низкою особливостей, зокрема, нематеріальним об’єктом, обмеженістю строків дії, способами набуття, оформлення та захисту прав.

Протилежний підхід до розуміння поняття права інтелектуальної власності, що отримав назву *теорії виключних прав*, спирається на неможливість ототожнення правового режиму матеріальних речей та нематеріальних об’єктів, якими є результати художньої та технічної творчості. Представники цієї теорії вважають, що стосовно продуктів інтелектуальної діяльності не можна реалізувати правомочність володіння, оскільки неможливо фактично володіти ідеями і образами. Не може бути прямо застосована речова правомочність “використання”, бо науково-технічні ідеї і художні образи можуть бути одночасно у використанні необмеженого кола суб’єктів. Крім того, ці об’єкти не споживаються в процесі використання, а можуть лише морально застаріти. Передача ж права на використання творчого результату не позбавляє створювача можливості продовжувати його використання. Виходячи з цього творцю належить не право власності, а особливі *виключні права на використання*, що забезпечують йому можливість здійснення всіх дозволених законом дій з одночасною заборорою їх будь-яким третім особам без дозволу на це. Теорія виключних прав залишається досить поширеною.

На сучасному ж етапі необхідно зважати на те, що термін “інтелектуальна власність” є широко уживаним у законодавстві багатьох країн світу та у міжнародно-правових угодах. З погляду на те, що термін „інтелектуальна власність” склався історично, він є умовним та має тільки термінологічну схожість із правом власності у його традиційному сенсі. Цей термін має розумітися як сукупність виключних прав особистого і майнового характеру на результати інтелектуальної діяльності.

Норми, що охороняють творчий результат, постійно змінюються і ускладнюються під впливом науково-технічного прогресу, який безперервно породжує нові форми відтворення та розповсюдження інтелектуального продукту. Значну роль у процесі нормотворення охорони інтелектуальної власності завжди відігравали міжнародні конвенції, які заклали засади розвитку національних правових систем у сфері охорони інтелектуальної власності. Найдавнішими і найвідомішими серед них є Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 р., Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р. тощо. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967 р.) уперше визначила все коло об'єктів, які отримали охорону на міжнародно-правовому рівні: літературні, художні та наукові твори, виконавська діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі, винаходи, наукові відкриття, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, комерційні позначення тощо.

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності нині нараховує більше десяти спеціальних законодавчих актів. Значна їх частина передбачила охорону зовсім нових результатів творчої діяльності, яких дотепер не існувало у вітчизняному законодавстві. Чимало підзаконних актів регламентувало оформлення та реалізацію інтелектуальних прав. Вступив у силу новий Цивільний кодекс України (далі – ЦК) з окремою книгою „Право інтелектуальної власності”, що зафіксувало створення відповідної підгалузі цивільного права з виокремленням загальних і спеціальних положень.

# Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

## П л а н

1. Результати творчої діяльності як об'єкти правової охорони.
2. Джерела права інтелектуальної власності.
3. Об'єкти права інтелектуальної власності. Поняття виключних прав.
4. Суб'єкти права інтелектуальної власності.
5. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, підстави їх виникнення.
6. Використання інтелектуального продукту.
7. Відповідальність за порушення інтелектуальних прав.

**1.1. Результати творчої діяльності як об'єкти правової охорони.** Право інтелектуальної власності охороняє різноманітні результати творчої діяльності людини. Якщо у загальнозживаному розумінні „творчість” – це процес, що викликає до життя, дає існування чомусь, то з точки зору юридичної науки творча діяльність розглядається як така, що здатна призводити до появи охоронюваних об'єктів. У цьому розумінні необхідно наголосити на двох ознаках поняття „творчість”. По-перше, це розумова робота людини, а тому її продукти належать до категорії нематеріальних благ. Після втілення у матеріальну форму існування (рукопис, картина, формула винаходу, виріб) вони здатні стати предметами цивільного обігу. По-друге, творча діяльність завжди призводить до появи якісно нового, неповторного і оригінального результату. Саме такі нові творчі здобутки і охороняє право.

Результати творчої діяльності прийнято поділяти на дві великі групи в залежності від того, до якої сфери творчості вони належать. Від цього залежать і особливості правового режиму їх охорони.

До першої групи належать результати х у д о ж н ь о ї т в о р ч о с т і – літературні, музичні, хореографічні твори, а також образотворчого мистецтва, аудіовізуальні твори, наукові

та інші подібні твори.

До другої – результати технічної творчості – технічні пристрої, машини, механізми, інструменти, транспортні засоби, обладнання, споруди, нові речовини, рішення у сфері конструювання, нові способи та технології виробництва, досягнення селекції тощо. Зазначені результати творчої діяльності отримали спільну назву, яка підкреслює природу їх походження, – об'єкти інтелектуальної власності.

Правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері створення та використання результатів творчої діяльності, утворюють окрему підгалузь цивільного права – право інтелектуальної власності, яка включає до себе декілька інститутів: авторське право та суміжні права, патентне право, інститут правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, їх товарів та послуг. Правову охорону отримали також й інші об'єкти інтелектуальної власності.

Інститут авторського права та суміжних прав охороняє результати художньої творчості – твори науки, літератури та мистецтва (об'єкти авторського права), а також об'єкти, які створюються з метою їх розповсюдження – виконання творів, фонограми та відеограми, програми теле- та радіомовлення (об'єкти суміжних прав).

Патентне право регулює відносини щодо створення, використання та оформлення прав на результати науково-технічної творчості людини. До них відносять корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення в рослинництві та тваринництві (нові сорти рослин та породи тварин), топографії інтегральних мікросхем. Вони охороняються після спеціального оформлення прав і отримання охоронного документа – патенту або свідоцтва.

Виокремлення двох названих інститутів базується на особливостях правової охорони об'єктів авторського права та промислової власності, які пов'язані зі специфікою творчого процесу створення даних об'єктів та умовами їх використання. По-перше, патентне право, на відміну від авторського права, спрямоване на охорону не художньої форми виразу ідей, думок чи понять, а на охорону самої сутності цієї ідеї, тобто змісту творчого технічного (технологічного) рішення. Останнє може



бути реалізоване у певний пристрій, механізм, виріб, речовину тощо. По-друге, для патентного права характерна обов'язковість формального визнання технічної (технологічної) ідеї охороноздатним об'єктом. Таке здійснюється Держдепартаментом інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України (далі – Департамент). З цією метою Департамент забезпечує функціонування системи експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності, здійснює державну реєстрацію об'єктів та видає охоронні документи. По-третє, об'єктам патентного права притаманна об'єктивна повторюваність, бо ідентичні технічні або технологічні рішення можуть бути створені кількома особами незалежно один від одного. У зв'язку з цим для патентного права характерне надання охорони за принципом пріоритету, тобто першості у реєстрації охороноздатного об'єкта. Патент чи свідоцтво надається тільки на один об'єкт тому заявнику, чия заявка на реєстрацію була більш ранньою за датою подання. Для об'єктів авторського права така об'єктивна повторюваність не характерна. Оригінальність художньої форми викладення думок обумовлена індивідуальними творчими здібностями творця, залежить від його духовного світу, світогляду, життєвого досвіду, переконань та ставлення до навколишнього світу. Тотожність художніх форм свідчить про плагіат. Через це для надання правової охорони авторським творам немає необхідності проводити їх дослідження на предмет новизни та реєструвати першість їх створення. Твори науки, літератури і мистецтва здобувають правову охорону з моменту їх створення.

У структурі права інтелектуальної власності виділяють також інститут правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, їх товарів та послуг. Його норми охороняють такі об'єкти, як комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку, географічне зазначення. Ці об'єкти поєднує спільна мета – індивідуалізувати суб'єктів підприємницької діяльності, позначити різницю між ними, дати змогу відрізнити товари та послуги одного суб'єкта від однорідних товарів та послуг іншого, а також рекламувати як самого суб'єкта, так і

якість та властивості його продукції (послуг)<sup>1</sup>.

Крім названих об'єктів у ЦК уперше закріплено право інтелектуальної власності на наукове відкриття та комерційну таємницю. Хоча правовий режим таких нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності суттєво відрізняється від режиму традиційних об'єктів авторського та патентного права, вони створюються інтелектуальною працею людини, мають науково-технічну та економічну цінність, що і зумовлює необхідність їх охорони на рівні самостійних об'єктів інтелектуальної власності.

Суб'єктивне значення поняття права інтелектуальної власності впливає з положень ст. 418 ЦК: його становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, які поширюються на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. У цьому розумінні право інтелектуальної власності є суб'єктивним правом на інтелектуальний продукт, сукупністю певних правомочностей майнового та немайнового характеру.

Стаття 419 ЦК передбачає, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об'єкт інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. І, навпаки, перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт інтелектуальної власності.

## **1.2. Джерела права інтелектуальної власності.**

Законодавство у сфері інтелектуальної власності включає до себе ЦК України та інші нормативно-правові акти. Відносини у цій сфері регулюються і Конституцією України, ст. 54 якої закріпила основні засади охорони інтелектуальної власності: кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної,

---

<sup>1</sup> Іноді дані об'єкти відносять до промислової власності (див.: Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. О.А.Підпригори, О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2002. – С.106). Такий підхід базується на положеннях міжнародної Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р., яка серед об'єктів охорони називає фірмові найменування, товарні знаки та знаки обслуговування, зазначення походження, припинення недобросовісної конкуренції.

творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Центральне місце серед джерел права інтелектуальної власності посідає ЦК, кн. 4 якого “Право інтелектуальної власності” регулює приватно-правові відносини у сфері створення та використання інтелектуального продукту. Її структура містить загальні та спеціальні положення. Виділення загальних положень, які завжди є зовнішньою ознакою підгалузі права, обумовлено тим, що всі об’єкти інтелектуальної власності мають спільні риси: вони є результатом інтелектуальної, розумової діяльності людини, а тому належать до благ нематеріальних; режим охорони забезпечується через надання створювачу виключних прав; чинність майнових прав обмежена певним строком. Тому у гл. 35 “Загальні положення про право інтелектуальної власності” увійшли норми про коло об’єктів і суб’єктів інтелектуальної діяльності, основні принципи охорони інтелектуальних прав, строк їх чинності, зміст особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності, загальні правила використання інтелектуального продукту та передачі майнових прав іншим особам, засади захисту порушених прав.

Незважаючи на спільну природу, всі об’єкти інтелектуальної власності досить специфічні за процесом створення, призначенням і способами використання. Тому ці питання потребують спеціального регулювання, яке здійснюється гл. 36-46 кн. 4 ЦК, а також спеціальними законами, що присвячені охороні різних об’єктів інтелектуальної власності. Функціями спеціальних законів є комплексне регулювання відносин у сфері використання того чи іншого об’єкта, включаючи і публічно-правову сферу, деталізація врегульованих ЦК майнових відносин, визначення усіх важливих понять і термінів. Також вони залишаються зручним засобом заповнення прогалін, що виявлятиме практика.

Глави 75, 76 кн. 5 ЦК регулюють договірні відносини з приводу розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Численні підзаконні акти (постанови Кабінету Міністрів України, накази Державного департаменту інтелектуальної власності, Міністерства освіти і науки України) присвячені пи-

танням державної реєстрації інтелектуальних прав, видачі охоронних документів, встановленню мінімальних ставок винагороди за використання, видачі примусових ліцензій на об'єкти промислової власності, встановленню ліцензійних умов певних видів діяльності у даній сфері, обліку організацій колективного управління та патентних повірених та іншим.

З урахуванням положень ст. 6 ЦК основним джерелом регулювання відносин між особою, яка володіє виключними правами, та користувачем інтелектуального продукту може бути договір (авторський, ліцензійний, договір комерційної концесії та ін.), якщо в ньому вони врегульовані інакше, ніж це передбачено ЦК та спеціальним законодавством.

До джерел права інтелектуальної власності слід відносити багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, які укладаються у процесі співробітництва між державами у цій сфері. Їх прийняття обумовлено тим, що національне законодавство не застосовується у випадках, коли правовласник реалізовує свої інтелектуальні права або захищає їх від порушень на території іншої країни. У такому разі ця особа може розраховувати на застосування або норм міжнародної конвенції, або, за принципом національного режиму, положень законодавства країни, де потрібен захист. Головною умовою для цього є участь держави використання об'єкта та держави громадянства особи у міжнародному договорі з питань охорони даних об'єктів інтелектуальної власності. Колізійні норми, що визначають право якої держави має застосовуватись до конкретних відносин, містяться, як правило, у самих міжнародних договорах.

Міжнародні договори можуть містити також умови про співробітництво у діяльності з виявлення та усунення порушень інтелектуальних прав громадян країн-учасниць, про взаємне визнання охоронних документів, про взаємодію організацій, що управляють майновими правами на колективній основі, про співробітництво у сфері оформлення інтелектуальних прав іноземців в уповноважених органах держави тощо.

Україна приєдналася до багатьох міжнародних конвенцій та уклала двосторонні угоди з питань авторського та патентного права. Серед них: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 р., учасницею якої Україна є з

1995 р., Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р., ратифікована Україною у 1993 р., Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., учасницею якої Україна стала у 1991 р., Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., чинна для України з 1991 р., Договори ВОІВ про авторське право та про виконання і фонограми, прийняті у 1996 р., до яких Україна приєдналася у 2001 р. Крім того, частиною національного законодавства України стали Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961р. (Україна приєдналась у 2001 р.); Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм 1971 р. (Україна приєдналась у 1999 р.); Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 28.11.1960 р. (Україна є учасницею з 2002 р.); Договір про патентну кооперацію від 19 черв. 1970 р., чинний для України з 1991 р.

### **1.3. Об'єкти права інтелектуальної власності.**

**Поняття виключних прав.** Коло об'єктів права інтелектуальної власності визначено у ст. 420 ЦК. До них відносять літературні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компоновання (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин та породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці.

Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності здійснюється за допомогою надання їх створювачу особливих **в и к л ю ч н и х п р а в**. “Виключність” прав означає, що жодна особа, крім тієї, кому вони належать, не може здійснити використання об'єкта, не маючи на це відповідного дозволу суб'єкта прав. Виключне право – це виключна можливість здійснювати відносно об'єкта закріплені законом правомочності на власний розсуд. Відповідно до ст. 418 ЦК воно є непорушним, оскільки ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Зазначені обмеження можуть

бути встановлені заради суспільних, державних інтересів. Так, спеціальне законодавство допускає обмеження майнових прав на винаходи та корисні моделі у випадках надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо). Їх використання за даних умов дозволяється без попереднього дозволу правласника, але з обов'язковою виплатою йому відповідної компенсації.

#### **1.4. Суб'єкти права інтелектуальної власності.**

Суб'єктами виключних прав є творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ЦК, іншого закону чи договору (ст. 421 ЦК).

За підставами набуття інтелектуальних прав їх можна поділити на дві групи: первинні та похідні. До первинних належить творець, чиї творчі зусилля були втілені в певний результат у вигляді об'єкта інтелектуальної власності. У більшості випадків ним може бути тільки фізична особа. Однак в окремих випадках первинні інтелектуальні права можуть виникнути у юридичних осіб, коли це пов'язано з захистом підприємницького інтересу через охорону комерційного найменування, географічного зазначення, торговельної марки, комерційної таємниці, або коли діяльність зі створення певних об'єктів (програм мовлення, фоно- чи відеограм) потребує особливої організації, чималих фінансових та матеріальних вкладень і в силу закону може здійснюватися тільки юридичними особами.

Якщо у творчому процесі по створенню інтелектуального продукту спільно брали участь кілька творців, всі вони, незалежно від ступеня творчої участі, стають співволодільцями інтелектуальних прав. Не можуть спільно набути виключних прав особи, які не брали творчої участі, а здійснювали матеріальну, технічну або організаційну допомогу. Первісне виникнення майнових інтелектуальних прав одночасно у декількох осіб можливо також у випадках створення інтелектуального продукту на замовлення (ст. 430 ЦК) або у зв'язку з виконанням створювачем обов'язків, покладених на нього трудовим договором (ст.429 ЦК). Зазначені підстави мають принципову різницю.

Об'єкт вважається створеним у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків, якщо ця творча діяльність є трудовою функцією особи, яка окреслена трудовим і колективним договором. Зокрема, такі службові об'єкти з'являються у результаті діяльності авторського колективу видавництв, працівників науково-дослідних організацій, вищих навчальних закладів, артистів театру, творчих працівників телебачення і радіо тощо.

Створення інтелектуального продукту на замовлення має місце, коли створювач не зв'язаний трудовою угодою із замовником, а предметом їх зустрічних зобов'язань є створення у визначений строк певного інтелектуального продукту із обумовленими характеристиками, передача його для використання замовнику та винагорода автору. За таким договором можуть створюватись, наприклад, декорації для сценічних показів або твори образотворчого мистецтва, або музичні твори для певних подій і т. ін.

У зазначених випадках співволодільцями майнових прав, які мають здійснюватися спільно, тобто за спільною згодою, стають працівник, який створив об'єкт, та юридична або фізична особа, де або у якій він працює, або творець та замовник об'єкта. Особисті немайнові права належать тільки творцеві. Дане загальне правило може бути змінено за згодою сторін, зокрема, трудовою угодою або договором про створення об'єкта за замовленням, або ліцензійним договором.

П о х і д н и м и с у б ' є к т а м и права інтелектуальної власності є ті особи, які набули майнових прав на інтелектуальний продукт або на підставі договору з первинним суб'єктом, або на підставі закону. Отже, вони є правонаступниками майнових інтелектуальних прав. Також підставою правонаступництва може стати спадкування або реорганізація юридичної особи.

**1.5. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, підстави їх виникнення.** Виключні права інтелектуальної власності за своїм характером та об'єктом поділяються на особисті немайнові та майнові. Особисті немайнові права необхідні для охорони гідності творця, його імені, творчої репутації, забезпечення його суспільного

визнання. Майнові права дозволяють реалізувати майновий інтерес правовласника в отриманні доходів від використання інтелектуального продукту.

До особистих немайнових прав загальні норми відносять право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності, право перешкоджати будь-якому посяганням, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця, а також інші немайнові права, встановлені законом.

Право на визнання людини творцем, яке також називають правом авторства, коли йдеться про художні твори та промислову власність, вважають основою всіх інших прав, оскільки воно визначає їх належного носія і є засобом захисту особистості у її творчих проявах. Це право означає визнання авторства за однією особою – творцем інтелектуального продукту. Його реалізація забезпечує захист від плагіату, тобто привласнення авторства іншою особою, дає можливість вимагати визнання авторства у разі його оспорювання чи заперечення іншою особою. Оскільки авторство є об'єктивним фактом, його не можна змінити ні згодою осіб, ні одностороннім волевиявленням.

Право перешкоджати будь-якому посяганням на інтелектуальну власність забезпечує захист об'єктів від перекручення, спотворення, зміни під час використання і, таким чином, дозволяє зберегти репутацію творця та його продукту. Так, не можна без згоди творця скоротити для видання літературний твір або доповнити коментарями наукову статтю, зробити переробку музичного твору, або запропонувати для продажу конструктивно змінений пристрій, що виготовляється з дозволу патентовласника. Це право дає можливість вимагати припинення порушуючих дій, усунення всіх змін та спотворень, заборонити обнародування чи введення в обіг зміненого об'єкта.

Спеціальне законодавство передбачає інші види немайнових прав, що обумовлено особливостями різних об'єктів інтелектуальної власності<sup>1</sup>.

Особливістю всіх особистих немайнових прав є те, що

---

<sup>1</sup> Детальний розгляд таких немайнових прав пропонується далі.



вони належать і можуть бути здійснені тільки особою, яка створила інтелектуальний продукт. Ці права є невідчужуваними, тобто не можуть передаватися іншим особам, не допускається відмова від них та їх примусове припинення. Вони є безстроковими (ст. 425 ЦК). Після смерті творця вони припиняються, а особливе право на охорону авторства виникає у спадкоємця (ів).

Майнові права інтелектуальної власності передбачають належність їх володільцю сукупності правових можливостей, а саме: самостійно, власними активними діями використовувати інтелектуальний продукт; дозволяти його використання іншим особам, укладаючи відповідний договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; перешкоджати неправомірному використанню об'єкта або шляхом прямої заборони з метою усунення загрози неправомірного використання, або шляхом застосування способів судового захисту, спрямованих на припинення порушуючих дій (ст. 424 ЦК).

Майнові права прийнято класифікувати залежно від способів використання того чи іншого інтелектуального продукту. Авторів твору надані майнові права на опублікування, відтворення, публічне сповіщення, переклад, розповсюдження твору тощо. Стосовно винаходів і корисних моделей передбачені майнові права на виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), на застосування такого продукту, його продаж, імпорт, а також на застосування запатентованого процесу.

На відміну від особистих, майнові права є відчужуваними, можуть передаватися за договором, бути внеском до первинного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, причому як у повному обсязі, так і в частині окремих прав. Їх чинність обмежена строками, встановленими кодексом та спеціальним законодавством (ст. 425 ЦК). Майнові права правонаступника обмежуються строком дії ліцензійного договору. Законодавством передбачена можливість дострокового припинення майнових прав на об'єкти промислової власності у разі невиконання їх володільцем обов'язку щодо підтримання дії охоронного документа (патен-

ту чи свідоцтва) шляхом сплати періодичних платежів. Крім того, суб'єкт промислової власності може сам ініціювати дострокове припинення майнових прав шляхом подання відповідної заяви до Державного Департаменту інтелектуальної власності.

Суб'єкту права інтелектуальної власності, як правило, надається комплекс прав немайнового та майнового характеру. Однак охорона деяких об'єктів здійснюється через надання тільки майнових прав. Це стосується тих продуктів, які не мають тісного зв'язку з особистістю творця. Захист цих прав спрямований, насамперед, на створення монополії використання на ринку однорідних товарів та послуг, що в свою чергу впливає на отримання прибутку. Саме у такий спосіб охороняються майнові інтереси власника комерційного найменування, торговельної марки, географічного зазначення, комерційної таємниці.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності (ст.423 ЦК). Тому передача майнових прав за договором, їх обмеження або нездійснення не припиняє, не впливає на обсяг немайнових прав та не означає відмову від них. Так, якщо автор винаходу передає іншій особі право бути заявником на отримання патенту, він у всякому разі зберігає право вважатися автором цього винаходу і бути зазначеним як автор у патенті.

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження у майнових правах інтелектуальної власності, але за умови, що вони не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав (ч. 2 ст. 424 ЦК). **В и н я т к и у м а й н о в и х п р а в а х** означають, що за певних обставин та у межах, встановлених законом, майнові права інтелектуальної власності не діють. Інакше такі випадки у законодавстві називаються правомірним використанням без дозволу праволодільця. **О б м е ж е н н я м а й н о в и х п р а в** слід розуміти як певне звуження обсягу майнового права у випадках, визначених законом. Винятки та обмеження можуть застосовуватися лише у тих межах, які окреслює правова норма, і розширеному тлумаченню не підлягають.

Загальні положення права інтелектуальної власності мі-

стать бланкетну норму (ст. 422 ЦК), яка для визначення питання про підстави та момент виникнення інтелектуальних прав відсилає до спеціальних норм ЦК, інших законів або положень конкретного договору. Узагальнюючи їх зміст, можна сформулювати два основних правила про виникнення інтелектуальних прав.

Перше – це правило фактичного створення об’єкта інтелектуальної власності, з яким і збігається момент виникнення виключних прав. Воно діє відносно творів науки, літератури та мистецтва.

Друге – правило про дотримання формальностей як умови виникнення виключних прав, які передбачають подання заявки до реєстраційного органу, проведення експертизи, видачу охоронного документа, реєстрацію відомостей про це у спеціальному реєстрі. Дані умови застосовуються до тих об’єктів, які повинні мати ознаки, що відрізняють їх від об’єктів іншого виду, відповідати критеріям охороноздатності та не бути тотожними з тими, що раніше отримали правову охорону. Це стосується всіх об’єктів промислової власності, а також торговельних марок, географічних зазначень. Правова охорона виникає тільки після перевірки відповідності даним умовам, що засвідчується охоронним документом. Формальності щодо надання охорони раціоналізаторській пропозиції, комерційній тасмниці дещо відрізняються. Необхідне визнання об’єктів охороноздатними здійснюється самостійно суб’єктом підприємницької діяльності, який зацікавлений у їх охороні.

### **1.6. Використання інтелектуальної власності.**

Право на використання об’єкта інтелектуальної власності за загальним правилом має особа, що володіє відповідним майновим правом щодо нього (ст. 424 ЦК). Винятком є встановлені законом випадки, коли дозволяється і вважається правомірним використання продукту в певних межах будь-якою особою без володіння спеціальним правом.

Однією з правових форм реалізації інтелектуальних майнових прав є надання третій особі правомочності щодо використання інтелектуального продукту, яка передбачає виплату правовласнику винагороди. Ці відносини опосередковуються договорами особливого типу – д о г о в о р и щ о д о р о з -

порядження майновими правами інтелектуальної власності. Ці договори укладаються між особою, яка має виключні майнові права інтелектуальної власності, й набувачем майнових прав на інтелектуальний продукт з приводу використання об'єкта інтелектуальної власності. Предметом договору є чинні на момент укладання договору майнові права на об'єкт інтелектуальної власності.

Умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності можуть бути різноманітними в залежності від специфіки певного об'єкта і сфери його використання (видання літературного твору, публічне виконання музичного твору, публічна демонстрація твору образотворчого мистецтва, виготовлення та продаж запатентованого механізму, отримання продукту запатентованим способом, використання торговельної марки на упаковках товарів, у рекламі та ін.). Проте істотною умовою договору є спосіб розпорядження майновими правами, який впливає на обсяг правонаступництва користувача і тягне характерні для такого розпорядження правові наслідки. Одним зі способів розпорядження є передача майнового права (уступка, відчуження) – ст. 427 ЦК. Для неї характерна остаточна і безповоротна передача майнових прав іншій особі – користувачу. Інший спосіб розпорядження майновими правами – це видача дозволу (ліцензії) на використання об'єкта інтелектуальної власності (ст. 426 ЦК). Він передбачає, що володілець виключних майнових прав не відчужує їх назавжди, а лише надає дозвіл використовувати об'єкт інтелектуальної власності у певних межах та протягом певного строку. Тому для даного виду договору характерне обов'язкове встановлення меж використання об'єкта. Вони можуть визначатися порізно: через перелік способів дозволеного використання, зазначенням обсягу використання, території використання, його строку.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може бути здійснено шляхом передачі цих прав в управління іншим особам. Останні у такому випадку стають представниками правовласників і діють як фа-

хівці у сфері використання інтелектуальних продуктів. Правовою основою представництва у сфері реалізації авторських та суміжних прав є норми розд. 4 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Такими представниками можуть виступати як окремі фізичні особи, що діють на підставі договору доручення, так і організації, які спеціально створюються для надання послуг правовласникам та управління майновими правами інтелектуальної власності. Останні здійснюють професійну діяльність у цій сфері, володіють відповідними базами даних об’єктів своїх довіритель, забезпечують ефективний обіг об’єктів через постійний контакт з користувачами і укладення з ними ліцензійних угод, здійснюють збір винагороди за укладеними угодами для наступної передачі її правовласникам, збирають необхідну для розподілу винагороди інформацію про користувачів, обсяг використання і отриманий прибуток, контролюють дотримання ліцензійних договорів, у разі необхідності сприяють ефективному відновленню порушених прав шляхом звернення до суду. Організаціям колективного управління заборонено здійснення будь-якої комерційної діяльності і використання доручених їм для управління об’єктів на свою користь. Подібні організації можуть створюватись самими суб’єктами авторських або суміжних прав із наступною передачею їй повноважень по управлінню майновими правами. Вони підлягають обліку у Державному Департаменті інтелектуальної власності (далі – Департамент), де і можна отримати інформацію про вже створені організації. Так, відповідно до Закону України „Про професійних творчих працівників та творчі спілки”<sup>1</sup> творчі спілки можуть здійснювати управління майновими правами членів спілки, які є суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав. Управління правами авторів мають право здійснювати також державні організації, установчі документи яких передбачають такі функції.

Особи, що діють як представники у сфері використання об’єктів промислової власності, повинні мати статус п а т е н т н и х п о в і р е н и х . Згідно з законодавством умовою набуття права займатися діяльністю патентного повіреного є

---

<sup>1</sup> Офіц. вісн. України.– 1997.– № 45.– Ст. 427.

п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, складання кваліфікаційного іспиту, проходження атестації. Патентні повірені, що одержали свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного, вносяться до спеціального реєстру Департаменту. Патентний повірений має право представляти свого довірителя у відносинах з Держпатентом, судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами. У межах своїх повноважень він вправі підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів, подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів; виконувати платіжні операції; відкликати заявки на видачу охоронних документів; подавати доповнення, заперечення, скарги; вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів; проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження. Саме патентні повірені можуть представляти інтереси іноземців та осіб без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у Департаменті. Патентний повірений зобов'язаний зберігати у таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє, питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.

**1.7. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.** Згідно з чинним законодавством наслідком порушення інтелектуальних прав або посягання на них можуть бути різні види юридичної відповідальності в залежності від тяжкості порушення та його суспільної небезпеки. Так, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на нього тягне адміністративну відповідальність (ст. 51-2 КоАП України). Кримінальна відповідальність встановлена за умисне порушення авторського права і суміжних прав у вигляді незаконного відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації та інше порушення, яке завдало значної або вели-

кої, або особливо великої матеріальної шкоди (ст. 176 КК України), а також за порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію шляхом незаконного їх використання, привласнення авторства на них, або іншим способом, якщо це завдало матеріальної шкоди в значному, великому чи особливо великому розмірі (ст. 177 КК України).

Разом з тим для правовласника найбільше значення має все ж таки цивільно-правовий захист інтелектуальних прав. Саме він дозволяє усунути шкідливі наслідки правопорушення, компенсувати майнові втрати та моральну шкоду. При порушенні інтелектуальних прав, їх оспорювання чи невизнання суб'єкт цих прав може скористатися наданим йому правом звернутися до суду і обрати будь-який із загальних способів захисту цивільних прав та інтересів, передбачених ст. 16 ЦК (ст. 432 ЦК). Розглянемо їх більш детально.

**Визнання права.** Значення даного способу захисту пов'язується з тим, що з моменту підтвердження суб'єктивного права у особи з'являється можливість здійснення у подальшому належних йому правомочностей без використання сили державного примусу. Дуже часто визнання права здійснюється з метою наступного застосування інших заходів, наприклад стягнення збитків. Таким чином, воно є передумовою повного відновлення порушених прав. Визнання права відбувається за рішенням суду, але може супроводжуватися примусовим покладанням на відповідача обов'язку здійснити у визначений судом спосіб оголошення про належність прав певній особі.

**Припинення дії, яка порушує право.** Застосовуючи цей спосіб захисту порушених прав, суд може постановити рішення про заборону будь-яких дій щодо об'єктів інтелектуальної власності, які порушують виключні права їх володільців. Так, суд може прийняти рішення про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в

оборот з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності (ст.432 ЦК). Якщо для суб'єкта інтелектуальних прав важливо запобігти порушенню та завданню майнової шкоди, то реалізація саме цього способу захисту може бути достатньою. Коли ж правопорушення досягло стадії спричинення шкоди, то зазначений спосіб доцільно використовувати поряд з мірами цивільно-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків чи стягнення інших видів компенсацій, що забезпечить повне відновлення порушеного права.

**Відновлення становища, яке існувало до порушення.** Це досягається різними заходами: публікаціями в засобах масової інформації даних про порушення інтелектуальних прав та судовими рішеннями щодо них; вилученням контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм, програм мовлення з наступним їх знищенням; вилученням з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного зазначення походження, а при неможливості цього – знищенням товару; усуненням з товару, його упаковки незаконно використаного знака для товарів та послуг або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення такого знака, або позначення тощо. Для відновлення майнового стану володільця інтелектуальних прав слід застосовувати також відшкодування збитків або стягнення разової компенсації або незаконно отриманого доходу.

Застосування таких способів захисту, як **примусове виконання обов'язку в натурі, зміна чи припинення правовідношення**, пов'язане з відновленням прав, що впливають з укладеного договору між правовласником та користувачем інтелектуального продукту. Вибір належного способу залежить від характеру порушення та умов конкретного договору.

Вимоги про **визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади** можуть бути заявлені з метою захисту права на оформлення інтелектуальних прав та одержання охоронного документа. Подібний захист можливий через оскарження рішення чи неприйняття рішення стосовно заявки Державним департаментом інтелектуальної власності.



Серед способів захисту цивільних прав прийнято виділяти міри цивільно-правової відповідальності. Від інших мір захисту цивільно-правову відповідальність відрізняє те, що її підставою є правопорушення (винна дія, що тягне за собою шкоду), а застосування мір захисту обмежується самим фактом порушення права. Цивільно-правова відповідальність завжди є додатковим майновим обтяженням порушника і застосовується у вигляді покладання додаткового цивільно-правового обов'язку або позбавлення права.

Серед способів захисту прав інтелектуальної власності характер мір цивільно-правової відповідальності мають ***відшкодування збитків, стягнення разової компенсації замість стягнення збитків, стягнення незаконно отриманого у результаті порушення доходу, а також відшкодування моральної (немайнової) шкоди.*** Підставою їх застосування є склад правопорушення, який містить сукупність необхідних і достатніх ознак правопорушення: протиправна поведінка (дія чи бездіяльність), її шкідливий результат, тобто шкода, причинний зв'язок між протиправною поведінкою та шкодою, вина правопорушника. Навпаки, для застосування мір захисту з метою відновлення порушеного виключного права достатньо встановити сам факт порушення права. Воно може бути спричинене невинною поведінкою, або не завдати майнової шкоди, але це не виключає необхідності і можливості застосування мір захисту, які можуть відновити інтелектуальне право. У такому разі особа в судовому порядку може бути зобов'язана припинити неправомірне використання інтелектуального продукту або визнати виключне право та не перешкоджати його здійсненню, змінити обсяг чи територію використання, сплатити винагороди за використання, що обумовлена угодою з автором тощо.

При застосуванні мір цивільно-правової відповідальності необхідно розмежовувати договірну і деліктну відповідальність. Перша буде мати місце у разі невиконання умов договору між суб'єктом прав та користувачем щодо умов використання, порядку та строку виплати винагороди. Друга, тобто деліктна, настає у випадках порушення абсолютних прав інтелектуальної власності – майнових чи немайнових, передбачених ЦК та спеціальним законом.

***Порушення майнових інтелектуальних прав*** має місце у випадку вчинення без дозволу правовласника будь-яких дій по відношенню до його інтелектуальної власності, які згідно із законом потребують дозволу та виплати винагороди за використання. Порушенням також слід вважати вільне використання особою об'єкта без дозволу правовласника, коли таке допускається законом, але без виплати за це встановленої законодавством винагороди.

***Порушення немайнового інтелектуального права*** в залежності від виду інтелектуального продукту може полягати у привласненні авторства (плагіат), невизнанні, запереченні дійсного авторства, використанні об'єкта без зазначення імені автора, с порушенням обраного автором способу його зазначення, порушенні анонімності опублікування, перекрученні, спотворенні та іншій істотній зміні твору.

Саме за такі порушення абсолютних майнових чи немайнових прав, передбачених законом, можуть бути застосовані такі міри відповідальності, як стягнення збитків, стягнення замість збитків незаконно отриманого доходу або разової грошової компенсації з урахуванням вини порушника та інших обставин, що мають істотне значення.

Форми і розмір договірної відповідальності визначаються на підставі загальних положень ЦК і умов конкретного договору. Проте, якщо порушення договору стосуватиметься сфери дії ліцензії і полягатиме в тому, що ліцензіат вийде за межі дозволених способів використання, це слід вважати порушенням прав абсолютного характеру і застосовувати міри деліктної відповідальності.

## Тема 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

### П л а н

1. Поняття авторського права.
2. Твір як об'єкт правової охорони, його види, ознаки.
3. Суб'єкти авторського права. Співавторство та його види.
4. Особисті немайнові та майнові права.
5. Винятки та обмеження у майнових правах автора.
6. Строк охорони авторських прав.
7. Поняття суміжних прав.
8. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав.
9. Особисті немайнові та майнові суміжні права та підстави їх виникнення.
10. Строк охорони суміжних прав.
11. Особливості захисту авторських та суміжних прав.

**2.1. Поняття авторського права.** В об'єктивному розумінні авторське право являє собою самостійний інститут, який входить до структури права інтелектуальної власності й регулює суспільні відносини, що виникають з приводу створення і використання творів науки, літератури та мистецтва.

Авторське право у суб'єктивному розумінні – це особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора в зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом.

Специфіка авторсько-правових відносин обумовила власні принципи авторського права, до яких відносять такі принципи, а саме: *всебічної охорони прав та інтересів автора; поєднання інтересів суспільства і особистих інтересів автора; виключно договірною узгодження з автором способів і порядку використання творів; відсутності формальностей щодо виникнення авторсько-правової охорони і встановлення її з моменту створення твору.*

**2.2. Твір як об'єкт правової охорони, його види, ознаки.** До об'єктів авторського права відносять твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Законодавство закріплює дуже широкий перелік творів: літературні письмові твори белет-

ристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; різноманітні п о х і д н і т в о р и – сценічні обробки творів, аранжування чи оркестровки музичного твору, переклади – за умови, що вони створені без порушення авторського права осіб, чий твори були використані для творчої переробки; різноманітні збірники (творів, обробок фольклору, звичайних даних, енциклопедії, словники, антології, газети, журнали та інші періодичні видання), тобто с к л а д е н і т в о р и , якщо вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням певного матеріалу; тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів (ст. 433 ЦК, ст.8 Закон України „Про авторське право і суміжні права”<sup>1</sup> (далі – Закон)). Крім того, авторсько-правову охорону на рівні самостійних об'єктів мають оригінальна назва твору, а також будь-яка його частина, яка може використовуватися окремо (ст. 9 Закону).

Проте навіть цей розширений перелік закон не вважає вичерпним і зазначає, що правову охорону можуть здобути також інші твори, причому всі вони охороняються незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети, ступеня завершеності, а також незалежно від їх оприлюднення. Таким чином, будь-які нові форми існування творчих результатів, які виника-

---

<sup>1</sup> Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

тимуть у майбутньому в зв'язку із розвитком науки, культури і техніки, можуть отримати авторсько-правову охорону. Однак для цього вони мають відповідати загальним умовам, що висуває авторське право до своїх об'єктів. До цих умов відносять такі ознаки авторського твору – творчий характер процесу його створення і, відповідно, самого результату діяльності людини та об'єктивну форму виразу твору. Творчий процес характеризується як такий, що породжує щось якісно нове, яке відрізняється неповторністю, оригінальністю та унікальністю. Об'єктивна форма виразу твору розуміється як форма, яка дозволяє твору існувати самостійно від автора, робить його доступним для сприйняття інших людей, а також відтворюваним незалежно від участі у цьому процесі самого автора. Авторське право не охороняє відокремлений зміст твору як такий, бо схожі думки, ідеї, інформацію можуть мати різні люди, але самостійна творчість особи, яка обумовлена її індивідуальними здібностями, завжди призводить до створення оригінальної форми їх викладення. Тому завданням авторського права є охорона індивідуальної, творчо створеної художньої форми вираження ідей, думок, образів і понять як результату творчої діяльності людини. Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі ( ч. 3 ст. 8 Закону).

**2.3. Суб'єкти авторського права. Співавторство та його види.** Суб'єктами авторського права визнаються автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права (ст. 7 Закону). Первинним суб'єктом авторського права є автор твору (ст. 435 ЦК), а саме фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Правова можливість стати автором твору залежить тільки від творчих здібностей людини і не обмежена будь-яким віком. Закон не вимагає підтвердження факту створення твору і офіційного визнання авторства певної особи. Навпаки, закріплено принцип презумпції авторства (ст.11 Закону; ч.1 ст.435 ЦК), який означає, що за відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа,

зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору.

До первинних суб'єктів також відносять авторів, які творчо переробили існуючий твір – переклали, адаптували, аранжували або піддали його іншій творчій переробці за узгодженням з автором твору. Первинними суб'єктами є упорядники збірників та творці інших складених творів, чиї права поширюються на новий складений твір у цілому та не охоплюють твори, дані чи інформацію, що увійшли до них. Тому автори складових компонентів збірника мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським договором з упорядником збірника. Зокрема, вони можуть надавати дозвіл на підбір та розташування їх творів іншим упорядникам.

Авторами одного твору одночасно можуть бути декілька осіб, якщо твір було створено їх спільною творчою працею. Такі особи визнаються с п і в а в т о р а м и і реалізують свої права на використання твору спільно, тобто за взаємною згодою. Наявність співавторства визначається двома умовами: сумісна творча праця і творчий внесок кожного з співавторів; результатом співавторства завжди має бути єдиний цілісний твір, який не можливо поділити на частини без втрати ним первісного значення.

Співавторство може бути двох видів – п о д і л ь н е т а н е п о д і л ь н е . Неподільне співавторство утворюється спільними поєднаними діями кількох авторів або об'єднанням частин, які спеціально створювалися різними особами і не мають самостійного значення. Прикладом такого співавторства є інтерв'ю, права на яке належать особі, яка дала інтерв'ю, та особі, яка його взяла. Зазначена особливість неподільного співавторства обумовила встановлене законом обмеження щодо безпідставної відмови будь-кого зі співавторів у наданні дозволу іншим на використання чи зміну твору.

Подільне співавторство передбачає наявність частин, створених різними авторами. Кожна з них має самостійне значення та може використовуватися відокремлено від твору в цілому. Тому і рішення про використання окремої частини твору

її автору дозволено приймати самостійно. Саме таким співавторством створюються підручники, тематичні розділи яких написані різними вченими. Однак законодавство (ст. 438 ЦК, ст. 13 Закону) визначило лише загальні засади регулювання відносин співавторства. Так, встановлено, що використання твору і видача дозволу на це іншим особам можливі тільки за згодою всіх співавторів. Проте конкретні права і обов'язки щодо використання спільного твору співавторам бажано врегулювати у договорі.

Для авторсько-правових відносин характерним є участь у них похідних суб'єктів авторських прав, які набули їх на підставі авторського договору або в порядку спадкування, або в результаті правонаступництва за юридичною особою – правовласником після її припинення. У такому разі склад авторських правомочностей цих осіб залежить від обсягу і підстав їх правонаступництва.

**2.4. Особисті немайнові та майнові права.** До особистих немайнових прав автора належать права на: визнання людини творцем, тобто право авторства; ім'я; недоторканність твору і збереження його цілісності (ст. 423, 438, 439 ЦК; ст. 14 Закону).

Право авторства – це право вимагати визнання свого авторства, яке юридично фіксує факт створення твору певною особою. Право авторства дає можливість протидіяти оспорюванню дійсного авторства, вимагати його визнання у судовому порядку, захищатися від плагіату.

Реалізація права автора на ім'я стає необхідною тоді, коли твір виходить у світ. Це право дозволяє автору обирати найбільш прийнятний для нього спосіб зазначення свого ім'я чи, навпаки, його не вказувати і вимагати від інших осіб додержуватися цього способу під час використання твору. Автор має право обирати псевдонім і вимагати його зазначення замість справжнього імені. Воля автора щодо цього питання може або прямо фіксуватися у договорі із користувачем, або впливати з того, яким чином він позначив себе при першому оприлюдненні твору або на примірнику, який передається для використання.

Сутність права на недоторканність

т в о р у полягає у тому, що автор має можливість визначити ту форму і зміст твору, в яких він стане відомим широкому колу осіб; забезпечувати незмінність цієї форми в процесі різноманітного використання. Захищаючи недоторканність твору, автор вправі забороняти внесення будь-яких змін чи доповнень у твір (ілюстрацій, передмов, післямов, коментарів), виключення з нього окремих частин, оприлюднення зміненого твору без відповідного відновлення його попереднього вигляду.

Законодавство (ст. 441 ЦК, ст. 15 Закону) містить приблизний перелік м а й н о в и х п р а в а в т о р а , який сформований відповідно до можливих способів використання твору. Серед них право на: опублікування твору (випуск у світ); відтворення творів; публічне виконання; публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; переклад творів; переробку, зміну творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом у будь-якій формі; здавання твору в майновий найом чи у прокат; право наслідування щодо творів образотворчого мистецтва; подання творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів із будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; імпорт примірників творів; отримання винагороди за використання твору.

Згідно зі ст. 15 Закону виключне право на використання твору дозволяє використовувати твір у будь-якій формі й будь-яким способом. Отже, за наведеним критерієм можна виділити стільки майнових прав, скільки на даний момент існує способів використання твору.

В и н и к н е н н я а в т о р с ь к и х п р а в на твір не пов'язується законом із виконанням будь-яких формальностей: не вимагається ні реєстрації твору, ні будь-якого спеціального оформлення прав, ні виконання інших офіційних процедур. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення (ст. 433 ЦК, ст. 11 Закону). Виходячи з принципу п р е з у м п ц і ї а в т о р с т в а , за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Проте для попередження можливих по-



сягань на твір автор вправі публічно сповістити про належність йому авторських прав шляхом позначення оригіналу та примірників твору всесвітньо відомим знаком охорони “copyright” – ©. Поряд із ним указується ім'я автора і рік першої публікації твору. Цей знак повідомляє будь-якого користувача про те, хто і з якого часу є автором твору. Однак відсутність такого публічного інформування про авторство не скасовує його належності творцю.

Чинне законодавство передбачило можливість для суб'єкта авторських прав зареєструвати у відповідних державних реєстрах своє право протягом строку його охорони. Результатом такої реєстрації є видача свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, яке засвідчує авторство та (або) належність авторських прав на оприлюднений чи не оприлюднений твір певній особі, факт і дату опублікування твору. Така реєстрація здійснюється Департаментом на підставі і в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”. Для здійснення реєстрації мають бути подані заявка на реєстрацію і додаткові документи: примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі (особа самостійно вирішує, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки для того, щоб відрізнити цей твір від інших); документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору; документ про сплату збору за підготовку до реєстрації; документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва; довіреність, якщо заявка подається довіреною особою; документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора); інші документи, визначені даною Постановою. Під час розгляду заявки Департамент не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства. Заявник несе відповідальність за достатність і достовірність інформації, наведеної у заявці. Після здійснення реєстрації Департамент публікує в своєму офіційному бюлетені відомості про реєстрацію авторського права на твір. Правове значення реєстрації авторських прав полягає в тому, що видане свідоцтво засвідчує презумпцію належності авторства чи ав-

торських прав на певний твір конкретній особі – заявнику. Разом з тим, отримання свідоцтва є правом, а не обов'язком особи. Воно не є правовстановлюваним документом, і з його видачею не пов'язаний факт виникнення правової охорони.

**2.5. Винятки та обмеження у майнових правах автора.** Виходячи з принципу поєднання інтересів творця та суспільства авторське право містить чимало норм, які встановлюють можливість вільного використання охоронюваних творів, тобто без отримання дозволу від правоволодільців та без будь-якої сплати винагороди за це (в и н я т к и у м а й н о в и х п р а в а х). Його обов'язковою умовою є дотримання особистих немайнових прав автора. Перелік цих винятків носить вичерпний характер (ст. 444 ЦК, ст. 21-25 Закону). У залежності від спрямованості та мети введення тих чи інших винятків їх можна поділити на декілька груп.

*Винятки, встановлені у суспільних інтересах для забезпечення доступу до творів із пізнавальною, інформаційною метою:* 1) використання цитат з опублікованих творів з поемічною, критичною, науковою або інформаційною метою в обсязі, зумовленому цією метою; 2) відтворення у пресі, публічне виконання і публічне сповіщення опублікованих у газетах або журналах статей і публічно сповіщених творів із поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань, коли таке використання прямо не заборонено автором; 3) відтворення та оприлюднення за допомогою засобів фотографії, кінематографії, ефірного та кабельного мовлення для висвітлення поточних подій в обсязі, виправданому інформаційною метою; 4) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках, колекціях, для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях; 5) публічне сповіщення та відтворення у періодичних виданнях публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів з інформаційною метою.

*Винятки, які встановлені з метою реалізації соціальних і загальнокультурних потреб суспільства:*

1) видання випущених у світ творів рельєфно-крупковим шрифтом для сліпих; 2) відтворення репрографічним способом (тобто способом фотокопіювання і подібними йому,

виключая запис в електронній формі) некомерційними бібліотеками та архівами:

– одного примірника статей, уривків з письмових творів та невеликих творів за запитом фізичних осіб з метою їх освіти, навчання, приватного дослідження;

– для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника, якщо одержання такого примірника іншим шляхом неможливе.

*Винятки, що стосуються використання творів під час офіційних процедур:*

1) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

2) публічне виконання музичних творів під час офіційних, релігійних, ритуальних церемоній.

*Винятки, встановлені з метою забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень:*

1) використання літературних і художніх творів як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звуко- та відеозаписах навчального характеру в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) відтворення уривків з опублікованих творів для навчання;

3) відтворення навчальними закладами репрографічним способом опублікованих статей, невеликих творів або уривків з письмових творів для аудиторних занять.

*Винятки у сфері особистого використання:*

1) відтворення правомірно оприлюднених творів в особистих цілях для кола сім'ї, крім творів архітектури у формі будівель і споруд, комп'ютерних програм, репрографічного відтворення книг, нотних текстів, творів образотворчого мистецтва;

2) використання комп'ютерних програм способом:

– внесення змін до комп'ютерної програми (модифікація) для забезпечення її функціонування на конкретних технічних засобах особи-користувача;

– використання відповідно до призначення програми;

– виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з особою, яка має авторське право;

– виготовлення однієї копії комп'ютерної програми для

архівних цілей або для заміни втраченого, знищеного або непридатного правомірно придбаного оригіналу;

– декомпілювання комп'ютерної програми, тобто перетворення її з об'єктного коду у вихідний текст з метою досягнення її здатності до взаємодії з іншими комп'ютерними програмами;

– вивчення, дослідження програми у процесі її завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам'ять для визначення ідей і принципів її роботи.

До числа о б м е ж е н ь відносять випадки, коли закон дозволяє використовувати охоронюваний твір без дозволу автора, але з обов'язковою виплатою йому винагороди. Таким чином, відбувається певне звуження майнового права автора, оскільки він не може заборонити використання твору, але має право вимагати за нього відповідної плати, яка встановлюється і сплачується у розмірах та в порядку, встановленому законодавством. Так, особа може вільно, без згоди автора, відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях твори, зафіксовані у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники (ч.2 ст. 25 Закону). Порядок виплати винагороди визначається ст. 42 Закону і відповідними нормативно-правовими актами<sup>1</sup>. Ця винагорода включається в ціну обладнання та матеріальних носіїв, за допомогою яких можливо здійснити відтворення виключно в домашніх умовах. Її відрахування у вигляді певних відсотків від вартості зазначених товарів провадиться виробниками та імпор-

---

<sup>1</sup> Див.: „Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 черв. 2003 р. № 992 // Офіц. вісн. України.– 2003.– № 27.– Ст. 1329; „Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах”: Наказ Міністерства освіти і науки України, Держпідприємництва, Державна податкова адміністрація України від 24.11.2003 // Офіц. вісн. України. – 2003.– № 51.– Т. 2.– Ст. 2717.

ртерами відповідного обладнання і матеріальних носіїв організаціям колективного управління, уповноваженим Міністерством освіти і науки на збирання і розподіл зазначених коштів між праволодільцями. Імпорттери перераховують ці суми під час увезення обладнання і (або) матеріальних носіїв на митну територію України, а виробники – щомісяця сплачують відсоток від відпускної ціни реалізованої продукції.

**2.6. Строк охорони авторських прав.** Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом (ст. 425 ЦК). При цьому про безстроковість цих прав можна говорити лише умовно, оскільки їх невідчужуваність виключає можливість їх спадкування (ч.1 ст. 29 Закону), а тому після смерті творця вони припиняються. Проте особисті немайнові права автора охороняються безстроково (ч. 10 ст.28 Закону). Спадкоємці вправі охороняти авторство і недоторканність твору, протидіяти його перекрученню, спотворенню, іншій зміні чи будь-якому посяганню, що може завдати шкоди честі та репутації автора (ст. 439 ЦК, ст. 29 Закону). Недоторканність твору також може охороняти особа, яку автор спеціально уповноважив на ці дії на випадок своєї смерті, а за відсутності такої – будь-яка заінтересована особа. Останньою може бути близький родич правовласника, творча спілка, організація колективного управління майновими правами, особа, що використовує інтелектуальний продукт на підставі договорів, роботодавець відносно службових об'єктів тощо.

Законодавством (ст. 446 ЦКУ, ст.28 Закону) встановлено правила щодо чинності майнових авторських прав. За загальним правилом вони діють протягом усього життя автора та 70 років після його смерті. Якщо твір було створено у співавторстві, цей строк обчислюється після смерті останнього співавтора. Відраховується 70 років з 1 січня року, наступного за роком смерті автора. Відповідно до спеціальних правил майнові права на твір чинні: 70 років з моменту обнародування твору, якщо його опубліковано анонімно або під псевдонімом, у зв'язку з чим особа автора невідома; якщо протягом 70 років з моменту обнародування псевдонім розкривається або аноні-

мність ліквідується, права чинні 70 років з моменту смерті автора; 70 років з моменту правомірного опублікування діють права на твір, який вперше опубліковано протягом 30 років після смерті автора; 70 років після реабілітації діють авторські права на твори помертвено реабілітованих авторів; 25 років з моменту обнародування охороняються права осіб, які вперше обнародували твір після спливу строків його охорони.

Строки чинності майнових інтелектуальних прав можуть бути встановлені договором (ст. 425 ЦК). Так, майнові права на використання твору, набуті за ліцензійним договором, обмежені строком його дії.

Після спливу строку охорони авторського права твір переходить у суспільне надбання (ст. 447 ЦК, ст. 30 Закону). Отже, він може вільно, без виплати винагороди використовуватися будь-якою особою, але за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

**2.7. Поняття суміжних прав.** Інститут авторського права містить у своїй структурі певну сукупність правових норм, які регулюють відносини з використання особливих об'єктів інтелектуальної власності – виконань творів, фонограм, відеограм та програм мовлення (суміжні права).

Назва “суміжні права” вказує на їх тісний зв'язок з авторським правом. Це пов'язане з тим, що виконання творів, фонограми, відеограми та програми мовлення створюються в результаті використання авторських творів, є однією з форм їх існування, тому і використання їх відбувається одночасно з використанням об'єктів авторського права. Це зумовило регулювання даних відносин на основі єдиних принципів. Тому традиційно суміжні права розглядаються як складова єдиного інституту права інтелектуальної власності – авторського права і суміжних прав. Головний принцип охорони суміжних прав полягає у тому, що виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права; виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців; організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм), ч.2 ст. 36 Закону.

У суб'єктивному розумінні суміжні права являють собою сукупність особистих немайнових та майнових прав виключного характеру, наданих законом виконавцям, виробникам фонограм і відеограм та організаціям мовлення.

**2.8. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав.** До об'єктів суміжних прав закон відносить: виконання, фонограми, відеограми та програми (передачі) організацій мовлення (ст. 449 ЦК, ст. 35 Закону). До перших належать виконання будь-яких творів – літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших. Фонограмою є звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограмою визнається відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Програма мовлення – це сукупність теле- або радіопередач, що безпосередньо або в запису транслюються на відстань за допомогою електромагнітних хвиль, які розповсюджуються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю телерадіоприймачів.

Суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограм, виробник відеограм, організація мовлення. Виконавцем визнається актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

Виробником фонограми чи відеограмми визнається фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звуко- чи відеозапис виконання або будь-яких звуків чи рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього). Організацією

мовлення вважається телерадіоорганізація ефірного чи кабельного мовлення, яка здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних програм, як власного виробництва, так і виробництва інших організацій. За законом України “Про телебачення і радіомовлення” телерадіоорганізацією може бути тільки юридична особа, зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку, яка має право виробляти та розповсюджувати телерадіопередачі та програми. Суб’єктами суміжних прав визнаються також особи – правонаступники, які набули виключні права на підставі договору або в порядку спадкування.

**2.9. Особисті немайнові та майнові суміжні права і підстави їх виникнення.** Зазначені права виникають за принципом відсутності формальностей з моменту виконання твору, виробництва фонограми, відеограми або обнародування програми (передачі) мовлення. Творець даного продукту вправі сповістити всіх можливих користувачів про належність йому суміжних прав шляхом позначення примірників знаком охорони суміжних прав – латинська літера „р” у колі (від “phonogram” – звукозапис, фонограма), поряд з яким вказується ім’я чи назва праволодільця та рік першої публікації. Законом встановлено принцип презумпції належності суміжних прав тим особам, які зазначені на правомірно розповсюджених примірниках.

*Немайнові суміжні права.* Виробнику фонограми чи відеограми, організації мовлення належить *немайнове право на ім’я*, а саме на зазначення свого імені або назви на носії, примірниках та на його згадування під час використання об’єкта. Право на ім’я виконавця має більш широкий зміст і включає також можливість вимагати згадування його імені у зв’язку з кожним його виступом, записом чи виконанням, якщо це можливо за даних умов використання. Крім того, право виконавця аналогічно праву автора поширюється на можливість використання псевдоніма. Виконавець також має *право на захищеність* свого виконання від дій, які можуть завдати шкоди його честі та репутації, і на *забезпечення належної якості запису* виконання. З метою захисту творчої індивідуальності виконавця йому надане *право на визнання його творцем*, що забезпечує захист від привласнення виконання іншою особою (ст. 423 ЦК, ст. 38 Закону).



Майнові права розрізняються за способами використання, які можуть бути різними стосовно того чи іншого об'єкта суміжних прав. Вони вичерпно передбачені у ЦК (ст. 452-455) та у Законі (ст. 39-41) окремо для кожного суб'єкта.

Виконавцеві належать такі майнові права, а саме права на: фіксацію виконання під час його здійснення; доведення виконання до відома публіки; пряме чи опосередковане відтворення запису виконання; розповсюдження записів виконання.

Виробникам фонограм і виробникам відеограм надані такі майнові права, а саме право на: пряме або опосередковане відтворення відеограми, фонограми; розповсюдження фонограм і відеограм шляхом продажу, чи іншого відчуження, оренди оригіналу чи примірника фонограми, відеограми; будь-яку видозміну фонограм та відеограм; імпорт фонограм, відеограм в Україну з метою їх поширення серед публіки.

Майнові права організацій мовлення складаються з права на: фіксацію програм на матеріальному носії; відтворення програми (передачі); публічне сповіщення програм (передач) мовлення шляхом трансляції та ретрансляції; представлення програми (передачі) мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

Одночасно з будь-яким майновим правом суб'єкт суміжних прав може реалізувати право на винагороду за використання його продукту. Розмір і порядок її виплати узгоджується сторонами за їх власним вибором у договорі про розпорядження майновими правами. Розмір винагороди залежить від способу використання об'єкта, його обсягу, території розповсюдження примірників чи території сповіщення, строку використання, але в будь-якому разі не може бути меншим, ніж мінімальні ставки за відповідне використання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав".

Правомірне використання об'єктів суміжних прав без згоди правовласників та без виплати їм винагороди (інакше **винятки у правах**) допускається у випадках, встановлених законом (ст. 42 Закону), які визначаються аналогічно ви-

няткам у майнових правах авторів творів, передбаченим у ст. 21-25 Закону. Аналіз зазначених статей дозволяє віднести до них такі *способи вільного використання*:

- використання коротких уривків з фонограм, відеограм, програм мовлення з полемічною, критичною, науковою або інформаційною метою в обсязі, виправданому цією метою;

- доведення фонограм, відеограм до відома публіки з метою освітлення поточних подій у обсязі, що виправдовується інформаційною метою;

- відтворення фонограм, відеограм, програм мовлення для використання в адміністративному та судовому провадженні в обсязі, що виправдовується цією метою;

- публічне виконання фонограм, демонстрування відеограм під час офіційних, релігійних церемоній та похорон.

*До обмежень майнових суміжних прав*, тобто звуження їх до можливості отримувати винагороду за певне використання, але без права забороняти таке, відносять: відтворення фонограм, відеограм, зафіксованих у них виконань, а також програм мовлення з навчальною або науково-дослідницькою метою в обсязі, який виправдовує дану мету, за умови виплати справедливої винагороди суб'єктам суміжних прав з урахуванням кількості відтворених примірників без права експортувати їх за межі України; відтворення в домашніх умовах в особистих цілях фонограм, відеограм, зафіксованих у них виконань та їх примірників<sup>1</sup>; публічне виконання, демонстрація та сповіщення опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників, зафіксованих у них виконань, яке дозволяється

---

<sup>1</sup> Виплата винагороди за таке використання здійснюється у формі відрахувань від вартості обладнання і матеріальних носіїв, що призначені для відтворення у домашніх умовах (див.: “Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах” Постанова Кабінету Міністрів України від 27 черв. 2003 р. № 992). Ці кошти сплачуються на рахунки організацій колективного управління для подальшого їх розподілу у встановлених законом пропорціях: авторам – 50 % отриманих коштів, виконавцям – 25 %, а виробникам фонограм чи відеограм – 25 %.

без згоди суб'єктів суміжних прав, але з виплатою їм винагороди в залежності від тривалості кожного використання, розміру доходів, одержаних від діяльності, пов'язаної з використанням цих об'єктів, або розміру витрат на здійснення їх використання<sup>1</sup>.

Важливими принципами застосування винятків та обмежень майнових прав є обов'язкове дотримання особистих немайнових прав суб'єктів суміжних прав, а також недопущення завдання шкоди нормальній експлуатації виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення.

**2.10. Строк охорони суміжних прав.** Цей строк визначає період у часі, коли охоронювані законом об'єкти можуть використовуватись тільки з дозволу правовласника. Охорона майнових прав на виконання фонограми, відеограми діє протягом 50 років з моменту, відповідно, або першого запису виконання, або першого опублікування фонограми чи відеограми (за відсутності опублікування – з моменту вироблення), або з моменту першого здійснення (публічного сповіщення) передачі (програми) мовлення. Цей строк починається з 1 січня року, наступного за роком вчинення названих дій. Особисті немайнові права на об'єкти суміжних прав охороняються безстроково. Після спливу строку охорони об'єкти можуть використовуватися вільно, але з обов'язковим дотриманням особистих немайнових прав.

---

<sup>1</sup> Розмір винагороди за подібне використання комерційних фонограм та відеограм встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січ. 2003 р. № 71.: “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати”. До числа суб'єктів, які зобов'язані сплачувати зазначені платежі, належать зокрема: театри, концертні та циркові об'єднання, філармонії, цирку, будинки культури, кіноконцертні зали, дискотеки, танцювальні і концертні майданчики, парки, стадіони, спортивні зали, кінотеатри і відеосалони, кафе, ресторани, готелі, особи, які здійснюють публічне сповіщення та ретрансляцію фонограм, відеограм, виконань у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення та радіомовлення або через мережу Інтернет тощо.

## 2.11. Особливості захисту авторських і суміжних

**прав.** До мір цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав відносять: стягнення збитків, стягнення незаконно отриманого порушником доходу та одноразова компенсація. Кожна з цих санкцій застосовується на користь правовласника і є альтернативою одна до одної (ст.52 Закону). Їх вибір здійснює сам позивач, обираючи оптимальний і зручний для себе спосіб захисту порушених прав. Найчастіше в результаті порушень інтелектуальних прав збитки правовласника полягають в упущеній вигоді. Проте, якщо на практиці виникають труднощі у визначенні і доведенні їх розміру, можливо замість збитків застосувати стягнення або незаконного доходу порушника, або разової компенсації у встановлених законом межах.

Порушення авторських та суміжних прав призводить або до зниження доходів правовласника, або унеможливорює отримання майнової вигоди від використання об'єкта. Тому отриманий у результаті незаконний дохід певною мірою є відображенням упущеної вигоди. Обґрунтувати наявність і розмір незаконного доходу іноді легше, ніж розрахувати упущену вигоду, оскільки він є реальною, а не передбачуваною величиною і може мати документальне підтвердження. У такому разі визначенню підлягає валовий дохід юридичних осіб згідно з положеннями Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” або дохід фізичних осіб на підставі положень Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”. Стягненню підлягає та частина доходу, яка знаходиться в причинному зв'язку з протиправним порушенням інтелектуальних прав.

Стягнення *разової компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат* обирається позивачем на свій розсуд, а її сума заявляється в залежності від тяжкості наслідків порушення. Остаточну суму для стягнення визначає суд з урахуванням обсягу порушення та (або) намірів відповідача. При цьому можуть бути враховані способи неправомірного використання, обсяг контрафактної продукції, її вартість на ринку, територія її поширення, негативний вплив на подальшу діяльність правовласника та її доходність тощо.

## Т е м а 3. ПАТЕНТНЕ ПРАВО

### П л а н

1. Поняття, об'єкти та критерії патентоспроможності винаходу, корисної моделі та промислового зразка.

2. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

3. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

4. Обмеження прав патентовласника.

5. Припинення дії патенту і визнання його недійсним.

**3.1. Поняття, об'єкти та критерії патентоспроможності винаходу, корисної моделі та промислового зразка.** П а т е н т н е п р а в о – це сукупність норм, що регулюють особисті немайнові та майнові відносини, які виникають у зв'язку зі створенням, оформленням і використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

Охоронний документ, який засвідчує набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок, називається патентом<sup>1</sup>, а його видача обумовлена, зокрема, можливістю паралельного винахідництва, у зв'язку з чим існує потреба кваліфікації творчого досягнення і закріплення права на нього за конкретно особою, яка перша розкрила ці знання суспільству.

Коли є потреба захистити технічну суть об'єкта, то це можна зробити за допомогою винаходу чи корисної моделі, а коли зовнішній вигляд – промислового зразка. Тому в и н а х і д

---

<sup>1</sup> Усі охоронні документи підлягають обов'язковому внесенню Державним департаментом інтелектуальної власності до відповідного реєстру: Державного реєстру патентів України на винаходи, Державного реєстру патентів України на корисні моделі, Державного реєстру патентів на промислові зразки, Державного реєстру патентів України на секретні винаходи, Державного реєстру патентів України на секретні корисні моделі.

та корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології, а промисловий зразок – у галузі художнього конструювання.

Враховуючи територіальну дію прав інтелектуальної власності, кожна країна встановлює свої вимоги, які висуваються до того чи іншого об'єкта. Тому одному і тому ж результату творчої діяльності в одній країні може бути надана правова охорона, а в іншій – ні. Однак певні вимоги є характерними для законодавства більшості країн. Так, правова охорона надається об'єктам патентного права, які не суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідають умовам патентоздатності. Що стосується умов патентоздатності, тобто тих вимог, що висуваються законодавством до результатів творчої діяльності для кваліфікації їх як винаходів, корисних моделей чи промислових зразків, то їх кількість і зміст залежить від країни. Україна для об'єктів патентного права передбачає три вимоги: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність – у тому чи іншому їх поєднанні.

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології, що є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що є новим і промислово придатним.

Об'єктом винаходу чи корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) чи процес (спосіб). Продукт – це будь-який штучно створений предмет. Пристрій – це система розташованих у просторі елементів, певним чином взаємодіючих один з одним. Речовина – штучно створене матеріальне утворення, що є сукупністю взаємозалежних елементів. Штам мікроорганізмів – це чиста культура мікроорганізмів, виділена з природних місць мешкання, якими може бути навколишнє середовище (грунт, вода тощо), а також з організму тварини чи людини. Процес (спосіб) – сукупність прийомів, виконаних у певній послідовності чи з дотриманням певних правил.

Отже, винахід і корисна модель відрізняються лише

тим, що до винаходу висувається додаткова вимога – наявність винахідницького рівня.

**Промисловий зразок** – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, якщо він є новим. 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. Потенційно усі речі, які нас оточують і мають певну форму та колір, можуть бути об'єктами промислового зразка. Так, значна кількість використовуваних на ринках упаковок, пляшок та етикеток захищена як промислові зразки.

Новизна є спільною вимогою до всіх об'єктів патентного права. Україна дотримується принципу світової новизни. Це означає, що результат творчої діяльності може бути визнано винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком за умови, що відомості про нього невідомі у всьому світі на дату подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Держдепартамент) або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету<sup>1</sup>.

**Пріоритет** – це першість у поданні заявки. Йдеться про випадки, коли заявник, подаючи заявку до Держдепартаменту України чи протягом 3 місяців після цього заявляє, що стосовно винаходу чи корисної моделі не пізніше 12 місяців, а стосовно промислового зразка – не пізніше 6 місяців він уже подав попередню заявку до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет (конвенційний пріоритет). У цьому випадку новизна заявленого рішення буде

---

<sup>1</sup> Слід враховувати, що заявникам надається пільга по новизні: на визнання винаходу та корисної моделі патентоздатними не впливає розкриття інформації про них винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Держдепартаменту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Стосовно промислового зразка пільга по новизні становить 6 місяців. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї пільги.

визначатися на дату подання першої заявки. Наприклад, громадянин Російської Федерації подав заявку на отримання патенту на винахід до Роспатенту 1 черв. 2007 р. Протягом року він може звернутися до Держдепартаменту України і скористатися правом пріоритету у зв'язку з чим відповідність критеріям патентоспроможності об'єкта буде визначатися не на дату фактичної подання другої заявки, а на дату подання первісної заявки, тобто на 1 черв. 2007 р.

Стосовно промислового зразка законодавство передбачає також можливість скористатися виставочним пріоритетом. У цьому випадку пріоритет промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Держдепартаменту протягом шести місяців від зазначеної дати.

Винахід і корисна модель визнаються новими, якщо вони не є частиною рівня техніки, який включає до себе всі відомості, що стали загальнодоступними у світі, а також зміст будь-якої заявки на видачу патенту в Україні (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі й не зазначена у раніше одержаних Держдепартаментом заявках, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Відомості вважаються загальнодоступними, якщо вони містяться в джерелах інформації, з якими може ознайомитися невизначене коло осіб (наприклад, книги у бібліотеці). При цьому достатньо лише потенційної можливості ознайомитися зі змістом цих відомостей, а не фактів ознайомлення.

В и н а х і д н и ц ь к и й р і в е н ь свідчить про творчий характер і є якісною оцінкою лише винаходу. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця у цій сфері він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. Мається



на увазі об'єкт, який розв'язує існуюче завдання, яке інші спеціалісти у цій сфері не змогли вирішити відомими шляхами. На відміну від визначення рівня техніки при оцінці винахідницького рівня до уваги беруться лише всі відомості, що стали загальнодоступними у світі, а зміст заявок не враховується.

Промислова придатність має місце у випадку, коли винахід чи корисна модель можуть бути використані у будь-якій сфері діяльності – промисловості, торгівлі, медицині, сільському господарстві тощо.

Винаходи і корисні моделі, які містять інформацію, віднесenu до державної таємниці, визнаються секретними винаходами і корисними моделями. У зв'язку з цим стосовно них не робиться публікація в офіційному бюлетені, не видається примусова ліцензія, не сплачується збір за підтримання чинності тощо. Використання цих об'єктів і розпорядження цими правами можливе лише з додержанням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням із Державним експертом із питань таємниць.

**3.2. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.** Первинним суб'єктом права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки є *винахідник та автор промислового зразка*, тобто фізичні особи, творчою працею яких створено об'єкт інтелектуальної власності. Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, а надали тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні чи оформленні заявки.

Якщо винахід, корисна модель чи промисловий зразок створений у зв'язку з виконанням трудового договору, то права на нього належать працівникові й роботодавцеві спільно, якщо інше не встановлено договором (ст. 429 ЦК).

Якщо кілька осіб спільно створили один об'єкт, то вони мають однакові права на одержання патенту, якщо між ними не було домовленості про інше.

В Україні діє принцип першого заявника, відповідно до якого права надаються особі, яка перша подала заявку на отримання патенту, тобто розкрила суспільству невідомі раніше знання, навіть якщо до цього інша особа створила такий же

об'єкт, однак залишила його в режимі секретності.

*Патентовласниками* можуть бути як самі винахідники стосовно винаходів і корисних моделей чи автори промислових зразків, так й інші особи: роботодавці (стосовно службових об'єктів за наявності згоди працівників) чи правонаступники (особи, яким винахідники, автори промислових зразків чи роботодавці передали свої майнові права)<sup>1</sup>.

**3.3. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок.** У випадку кваліфікації результату творчої діяльності як об'єкта інтелектуальної власності у винахідника чи автора промислового зразка виникають особисті немайнові права, а у патентовласника – майнові права інтелектуальної власності.

*Особистим немайновим правом інтелектуальної власності* винахідника та автора промислового зразка є право авторства, яке є невід'ємним і охороняється безстроково. Крім того, винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу чи корисній моделі.

*Майновими правами інтелектуальної власності* на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, у тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом, зокрема, право передавати належні права іншим особам (ст. 464 ЦК).

---

<sup>1</sup> З кожним роком кількість виданих охоронних документів збільшується. Так, станом на 01.01.2007 р. видано 82125 патентів на винаходи, 19826 – на корисні моделі, 13380 – на промислові зразки. Лише у 2006 р. зареєстровано 3698 винаходів, 8268 корисних моделей і 2061 промисловий зразок (див.: Промислова власність у цифрах. Основні показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності та Державного підприємства // Укр. ін-т промислової власності за 2006 р. – К., 2006. – С. 32).

Патентовласник у межах наданих йому прав має можливість використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок<sup>1</sup>.

*Обсяг правової охорони винаходу та корисної моделі* визначається формулою винаходу чи корисної моделі, яка є однією із складових заявки на отримання патенту.

Патентна формула – це короткий виклад технічної сутності винаходу чи корисної моделі. В Україні за загальним правилом формула винаходу чи корисної моделі складається з двох частин: 1) обмежувальної, яка включає до себе ознаки винаходу чи корисної моделі, які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта; 2) відмітної, яка включає ознаки, що відрізняють винахід чи корисну модель від найближчого аналога. Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом “який (яка, яке) відрізняється тим, що...”. Однак без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема, складають формулу винаходу, яка характеризує: індивідуальну сполуку; штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин; застосування

---

<sup>1</sup> Слід враховувати, що майнові права патентовласника поширюються лише на територію тієї держави, яка кваліфікувала результат творчої діяльності як винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Так, якщо особа отримала патент України на винахід, то її виключні права поширюються лише на територію України. Це означає, що якщо цей винахід буде використано, наприклад, на території Російської Федерації, то володілець патенту України не зможе заборонити вчиняти такі дії. Якщо патентовласник хоче мати виключні права не лише на території України, а й на території РФ, то потрібно звернутися до Роспатенту і отримати патент РФ на винахід. З метою спрощення процедури отримання патенту держави підписують міжнародні угоди, у зв'язку з чим заявник має можливість звернутися з однією заявкою до одного уповноваженого органу і отримати патент, дія якого буде поширюватися на території кількох зазначених у заявці країн, наприклад, європейський патент (країни ЄС), євразійський патент (більшість країн СНД), у тому числі й України. Однак не існує світового патенту, який би поширювався на територію всіх країн. Тому на етапі патентування заявник повинен вирішити питання доцільності патентування об'єкта у різних країнах.

раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням; винахід, що не має аналогів (п. 7.3.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 р. № 22). Глумачення формули здійснюється у межах опису винаходу чи корисної моделі та відповідних креслень, які є складовою частиною заявки.

*Обсяг правової охорони промислового зразка* визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Глумачення ознак промислового зразка має здійснюватися в межах його опису, який є невід'ємною частиною заявки на винахід.

Сам перелік майнових прав інтелектуальної власності є спільним майже стосовно всіх об'єктів і відрізняється лише наповненням поняття використання. Так, *використання винаходу чи корисної моделі* визнається: 1) виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу чи корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; 2) застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу чи корисної моделі, якщо при цьому використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу чи корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за

умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

*Використанням промислового зразка* визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака (зокрема, форма та колір).

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав (ст. 465 ЦК). Однак для винаходу законодавством передбачена *тимчасова правова охорона* у період між опублікуванням у журналі “Промислова власність” відомостей про заявку на патент на винахід і державною реєстрацією об'єкта. Вона полягає в тому, що після одержання патенту на винахід заявник має право на компенсацію за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що уже опубліковані відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуа-

льної власності на винахід становить 20 років, на корисну модель – 10, на промисловий зразок – 15 від дати подання заявки в установленому законом порядку. За загальним правилом ці строки продовженню не підлягають. По закінченні цих строків будь-яка особа може використовувати такі об'єкти інтелектуальної власності на свій розсуд без отримання дозволів і сплати винагороди. З цього правила є виключення, яке стосується винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу. Так, за таких умов строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин чи рослин тощо, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Зазначені майнові права інтелектуальної власності на об'єкти патентного права є чинними за умови, що патентовласники щорічно сплачують збір, розмір якого збільшується в залежності від року дії патенту<sup>1</sup>.

**3.4. Обмеження прав патентовласника.** Однією з особливостей прав інтелектуальної власності є та обставина, що держава, наділяючи зазначеними правами певних осіб, встановлює межі дії цих прав. Це проявляється, зокрема, у тому, що в передбачених законодавством випадках інші особи можуть використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок без дозволу патентовласника.

Так, не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка: 1) у конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що об'єкт інтелектуальної власності використовується виключно для потреб зазначеного засобу; 2) без комерційної мети; 3) з науковою метою або в порядку експерименту; 4) за надзвичайних обставин (стихійне

---

<sup>1</sup> Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2004 р. № 1716.

лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації; 5) попереднім користувачем (ст. 31 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, ст. 22 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”).

Попереднім користувачем є особа, 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. Ця особа має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою. Право попереднього користувача носить особистий характер, а тому може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (ст. 470 ЦК). Закріплення права попереднього користувача обумовлено можливістю паралельного створення зазначених об’єктів різними особами незалежно один від одного.

Права патентовласника також не поширюються на виготовлені із застосуванням запатентованого винаходу корисної моделі чи промислового зразка вироби, які були введені в цивільний обіг власником патенту чи з його спеціального дозволу (наприклад, ліцензіатом). Це означає, що патентовласник, який, наприклад, виготовив і реалізував певні пристрої без зазначення обмежень прав покупця на них, не може перешкоджати подальшому використанню і реалізації цих об’єктів. Іншими словами, правомірне введення в цивільний обіг виробу, виготовленого з застосуванням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, вичерпує права патентовласника.

Якщо ж особа придбала продукт, виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав на винахід і не знала і не могла знати про це, то її дії не визнаються порушенням прав патентовласника. Однак після одержання відповідного повідомлення

патентовласника зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити йому винагороду.

До обмеження прав патентовласника можна віднести можливість видачі примусових ліцензій (Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” у ст. 30 називає ці випадки примусовим відчуженням прав).

*Примусова ліцензія* – це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту.

Залежно від мети видачі розрізняють три види примусових ліцензій: 1) на об’єкт, що не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років; 2) на залежний об’єкт інтелектуальної власності (коли права на більш пізній об’єкт не можуть бути реалізовані без використання раніше зареєстрованого об’єкта); 3) з метою забезпечення здоров’я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства (лише стосовно винаходів і корисних моделей). У перших двох випадках рішення ухвалює суд (господарський суд), а в останньому – Кабінет Міністрів України.

**3.5. Припинення дії патенту і визнання його недійсним.** Підстави та наслідки *припинення* дії патенту і майнових прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки передбачені ст. 465-467 ЦК, ст. 32 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” і ст. 24 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

По-перше, права припиняються по закінченні строку чинності майнових прав інтелектуальної власності (на винахід – 20 років, корисну модель – 10, промисловий зразок – 15 років).

По-друге, дія прав припиняється у випадку часткової чи повної відмови від них патентовласником шляхом подання заяви про це до Держдепартаменту, відомості про що публікуються в офіційному бюлетені “Промислова власність”. Однак не допускається повна або часткова відмова від патенту без



попередження особи, якій надано право на використання об'єкта за ліцензійним договором, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

По-третє, дія прав припиняється при несплаті у встановлений строк річного збору за підтримання чинності патенту. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. При цьому патентовласнику надається пільговий рік, протягом якого можна сплатити підвищений на 50 % річний збір з метою відновлення дії патенту. У випадку відсутності такого платежу Держдепартамент публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення (ст. 468 ЦК).

Підстави визнання патенту у судовому порядку повністю чи частково *недійсним*<sup>1</sup> передбачені ст. 33 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” і ст. 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

По-перше, патент може бути визнано недійсним у випадку невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка умовам патентоздатності (наявність новизни, винахідницького рівня, промислової придат-

---

<sup>1</sup> Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

ності – у різних комбінаціях в залежності від об’єкта)<sup>1</sup>.

По-друге, патент може бути визнано недійсним при наявності у формулі винаходу чи корисної моделі чи у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці.

По-третє, патент на винахід чи корисну модель може бути визнано недійсним при порушенні порядку патентування в іноземних державах.

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” перш ніж запатентувати винахід чи корисну модель в іншій країні, особа повинна спочатку подати заявку до Держдепартаменту України. Якщо протягом трьох місяців від дати подання заявки до заявника не надійде

---

<sup>1</sup> Слід враховувати, що лише стосовно винаходу при видачі патенту проводиться кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), у ході якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності. Відносно корисної моделі й промислового зразка проводиться лише формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками), коли встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані корисними моделями чи промисловими зразками, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Тому патенти на корисні моделі й промислові зразки видаються під відповідальність їх власників без гарантії чинності. Фактично це означає, що для того, щоб отримати патент на корисну модель чи промисловий зразок, достатньо належним чином оформити документи і сплатити збір. На практиці ж заявники досить часто зловживають можливістю отримання патенту без перевірки на відповідність умовам патентоспроможності й з метою усунення конкурентів реєструють уже давно відомі об’єкти (наприклад, драбина, шланги, профілі для пластикових вікон тощо).

Як протидію такій недобросовісній поведінці п. 2 ст. 33 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” закріплює право будь-якої особи з метою визнання такого патенту недійсним звернутися до експертної установи з клопотанням про проведення експертизи запатентованого винаходу чи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності за умови сплати збору. Однак прийняти рішення про визнання виданого патенту недійсним може тільки суд. У зв’язку з цим можна не проводити зазначену експертизу, а відразу звертатися з позовом про визнання патенту недійсним.

повідомлення про віднесення заявленого винаходу чи корисної моделі до державної таємниці, з цього моменту можна патентувати об'єкт в інших державах. Якщо особа не хоче втрачати час на очікування, вона може подати клопотання про прискорене вирішення цього питання. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Департаменту України.

По-четверте, патент може бути визнано недійсним при видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

## Т е м а 4. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

### П л а н

1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.
3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

**4.1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.** *Комерційне найменування* – це найменування, під яким особа виступає у цивільному обороті та яке дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Основна функція комерційного найменування – індивідуалізація суб'єкта-учасника цивільного обороту.

Суб'єктами прав на комерційне найменування можуть бути юридичні особи і фізичні особи-підприємці. Фізичні особи-підприємці мають право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я .

Що стосується юридичних осіб, то комерційні найменування можуть мати підприємницькі товариства (ч. 2 ст. 90 ЦК). При цьому можливі кілька варіантів співвідношення комерційного найменування і найменування юридичної особи: 1) вони можуть збігатися (наприклад, ТОВ „Дозвілля” виступає в обороті під цим найменуванням); 2) комерційне найменування може бути частиною найменування юридичної особи (наприклад, ТОВ „Дозвілля” відкрило магазин „Дозвілля” і використовує позначення „Дозвілля” для індивідуалізації суб'єкта-учасника цивільного обороту); 3) комерційне найменування і найменування юридичної особи можуть бути різними (наприклад, ТОВ „Дозвілля” відкрило ресторан „Гурман” і використовує позначення „Гурман” для індивідуалізації суб'єкта).

Якщо ж право на найменування виникає за умови реєстрації юридичної особи під цим найменуванням, то для набуття права інтелектуальної власності на комерційне найменування не вимагається виконання формальних дій. Воно є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки. Господарський кодекс України (ч. 2 ст. 159) передбачає можливість створення реєстрів комерційних найменувань, однак поки що вони відсутні.

Комерційне найменування має відповідати певним вимогам, а саме бути: 1) істинним, тобто відповідати виду діяльності особи і не вводити в оману споживачів; 2) постійним, тобто воно не повинно безпідставно змінюватися; 3) виключним – відрізнятися від інших, щоб не допускати змішування. Однак у деяких випадках допускається виключення з останнього правила: особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються (ч. 4 ст. 489 ЦК). Це можливо, наприклад, коли суб'єкти діють у різних сферах чи на різній території.

*Майновими правами* інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 490 ЦК).

Використанням комерційного найменування визнається, зокрема: нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням комерційного найменування з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги; застосування його в діловій документації чи в рекламі та у мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах.

Оскільки функцією комерційного найменування є індивідуалізація, законодавство прямо не передбачає можливості надання права на його використання іншій особі. Дійсно, неможливо видати ліцензію на комерційне найменування. Однак право на використання комерційного найменування може входити до комплексу прав, наданих за договором комерційної концесії.

Щодо можливості відчуження майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, то вони можуть передаватися іншій особі лише разом з єдиним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється, наприклад, у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.

**4.2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.** *Торговельна марка* (знак для товарів та послуг) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб<sup>1</sup>.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).

У залежності від використовуваних позначень торговельні марки можна класифікувати на словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані тощо.

---

<sup>1</sup> Можна констатувати високу активність заявників саме щодо набуття прав на торговельні марки. Так, станом на 01.01.2007 р. видано 70 845 свідоцтв на знаки для товарів та послуг. Лише у 2006 р. Держдепартаментом України зареєстровано 13 134 торговельних марок, а також здійснено 9 396 міжнародних реєстрацій торговельних марок за Мадридською угодою (див.: Промислова власність у цифрах. Основні показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності та Державного підприємства // Укр. ін-т промислової власності за 2006 р. – К., 2006. – С. 32).

*Словесні* марки – це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запам'ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова.

Серед словесних марок можна виділити два різновиди: 1) у свідоцтві позначення виконано у чорно-білому кольорі стандартним шрифтом; 2) позначення, виконане в особливій шрифтовій манері і, можливо, у певному кольорі, тобто охороні підлягає шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, фон, колір та інші візуальні інформативні елементи.

*Зображувальні* марки – це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині (вони втілюються в малюнок, креслення і т.п.). Для цього можуть бути використані як існуючі об'єкти, так і абстрактні зображення і всілякі символи.

*Об'ємні* марки – це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах – довжині, висоті і ширині (наприклад, оригінальна форма виробу або його упаковка). Однак об'ємні торговельні марки, по-перше, не можуть просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета та форма виробу не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням.

*Комбіновані* марки – це марки, які поєднують у собі кілька із зазначених вище позначень (найчастіше це слово і малюнок).

*Нетрадиційні* торговельні марки – світлові, звукові, ароматичні та інші. Зазначені марки реєструються Департаментом за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації (для звукового позначення – це фонограма на аудіокасеті, для світлового позначення – це відеозапис на відеокасеті тощо)<sup>1</sup>.

Торговельній марці буде надана правова охорона, якщо: 1) вона не суперечить суспільним інтересам, принципам гу-

---

<sup>1</sup> Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (в ред. наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р.) // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 39. – С. 269.

манності і моралі та 2) на неї не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Відповідно до ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не одержують правову охорону позначення, що:

1) не можуть бути у винятковому використанні окремих осіб (однак такі позначення можуть бути включені в знак як неохоронювані елементи, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників): державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав (наприклад “Україна”); емблеми, скорочені чи повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні і пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки;

2) у силу об’єктивних причин не зможуть виконувати функції торговельної марки, оскільки: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання (наприклад, позначення “Чиста вода” щодо води); складаються лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду (наприклад, позначення “Меблі” щодо меблів); 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; є оманливими або такими, що можуть увести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (наприклад, український виробник обрав позначення “Париж” щодо духів); складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарі істотної цінності;

3) тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати із: марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (наприклад, “Adidas” і “Abiba”, “Жемчуг” і “Новый Жемчуг”); марками інших осіб, якщо вони



охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, 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 Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються згідно з Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

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

Для набуття права на торговельну марку на території України, достатньо, щоб зазначені вимоги до позначення були дотримані на території України. Тобто якщо навіть таке ж позначення зареєстровано на території іншої держави іншою особою, це не є перешкодою для отримання свідоцтва України. При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних договорів.

Новизна марки визначається на дату подання заявки або дату пріоритету (конвенційного чи виставочного), якщо особа повідомила про нього не пізніше, ніж через три місяці після дати подання заявки. Конвенційним пріоритетом можна скористатися, якщо заявник до подання заявки до Держдепартаменту України уже подав на марку в іншій країні-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності, однак не пізніше шести місяців тому. Виставочний пріоритет може

встановлюватися по даті початку відкритого показу експоната на виставці, якщо до Держдепартаменту України заявка на марку надійшла протягом шести місяців із зазначеної дати.

*Суб'єктами* права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Тут законодавець України не пов'язує права на торговельну марку з зайняттям підприємницькою діяльністю. Не існує обмеження і стосовно кількості осіб, які можуть мати права на марку – право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

*Майновими правами інтелектуальної власності* на торговельну марку відповідно до ст. 495 ЦК України є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом<sup>1</sup>.

*Використанням торговельної марки визнається:* 1) нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 2) застосування марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 3) застосування марки в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими елементами, якщо це не змінює у цілому

---

<sup>1</sup> Майнові права на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

відмітності торговельної марки<sup>1</sup>.

*Обсяг правової охорони* торговельної марки визначається наведеним у свідоцтві зображенням марки і переліком товарів і послуг, внесених до Реєстру. Отже, якщо особа зареєструвала марку для певної групи товарів і послуг, то її виключні права поширюються лише на використання цієї марки щодо зазначених товарів та послуг. Що ж стосується інших груп товарів і послуг, то таке позначення вправі використовувати будь-яка особа.

Права володільця торговельної марки забороняти іншим особам використовувати без його згоди марку не поширюються на: 1) здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; 2) використання марки для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; 3) використання географічного зазначення походження товару; 4) некомерційне використання марки; 5) усі форми повідомлення

---

<sup>1</sup> Слід враховувати, що правоволоділець торговельної марки має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законодавством: 1) зареєстровану марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 2) зареєстровану марку стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману особу, яка виробляє товари чи надає послуги; 3) позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і марку можна сплутати; 4) позначення, схоже із зареєстрованою маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і марку можна сплутати.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на різницю елементів.

новин і коментарів новин; б) добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

*Право попереднього користувача* на торговельну марку є одним із таких виключень із майнових прав володільця торговельної марки. Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або якщо було заявлено пріоритет до дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Майнові права на торговельну марку засвідчуються *свідоцтвом України* і є чинними протягом *десяти років* з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Однак на відміну від прав на інші об'єкти зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років шляхом подання клопотання про це та сплати встановленого законодавством збору.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути припинені з таких підстав: 1) у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг (так, нейлон, целофан, термос, гематоген – це колишні торговельні марки, що втратили розрізняльну здатність; тепер аналогічний процес відбувається стосовно торговельної марки “Ксерокс”); 2) за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору (шляхом подання заяви про це до Держдепартаменту); 3) у разі несплати збору за продовження строку його дії (по закінченні десяти років); 4) якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації ві-

домостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. У першому і останньому випадках рішення про припинення прав може бути прийнято лише судом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано ліцензію, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Достроково припинені виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені у порядку, встановленому законом.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку не дієсними повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

*Правова охорона добре відомих торговельних марок* передбачена ст. 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Визнати торговельну марку добре відомою може суд або Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності, рішення якої може бути оскаржене у судовому порядку.

Відповідно до ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” при визначенні того, чи є марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи обнародування та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстою-

вання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою.

Із дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду марка стала добре відомою в Україні, їй надається така сама правова охорона, якби вона була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких марку визнано добре відомою в Україні, якщо її використання іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої марки і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У залежності від того, який орган буде визнавати торговельну марку добре відомою суд чи Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності, дещо відрізняється процедура і необхідні докази для прийняття рішення. Так, Апеляційна палата визнає знак добре відомим за відсутності спору і додатково до Закону керується Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квіт. 2005 р.

Для вирішення питання відомості марки проводиться опитування, яке має охопити принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування у трьох містах, таких, як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і / або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 – у кожному іншому населеному пункті. Опитування щодо доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням “цільової аудиторії”. Опитування щодо доброї відомості знака, застосовуваного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців,

які є споживачами продукції цього виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі. Результати опитування певного кола респондентів – споживачів і фахівців мають дати відповіді хоча б на такі запитання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

Апеляційна палата Держдепартаменту визнала добре відомими такі торговельні марки: 5 КРАПЕЛЬ, AMD, ASPIRIN, BOUNTY, COSMOPOLITAN, ESCADA, INFOCOM, YANO, АСПРИН, АСПИРИН, ГЕТЬМАН, МИРГОРОДСЬКА, МОРШИНСЬКА, НО-ШПА.

Що стосується можливості визнання торговельної марки добре відомою господарським судом, то вона існує лише за наявності спору і реалізовується в позовному провадженні. Як правило, йдеться про позови про визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг іншої особи недійсним чи про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак. У цьому випадку вирішення питання, чи є знак позивача добре відомим, необхідно для вирішення існуючого спору. Так, господарським судом, зокрема, визнано добре відомими: знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4959, 4960, 4963 Макдональдс Корпорейшн та позначення “Європа Плюс”, “Еуропа Plus” як знаки товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Європа Плюс Київ”.

**4.3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.** У зв’язку з об’єктивним існуванням географічного об’єкта (країни, населеного пункту, регіону і т.п.) будь-яка особа вправі користуватися ним за умови, що результати її праці (товари чи послуги) зв’язані з цим географічним місцем. Виконання будь-яких формальностей щодо цього права не потрібно, оскільки дане зазначення є об’єктом загаль-

ного користування, і права на нього не можуть монопольно належати певній особі.

Однак інколи місце походження товару впливає на вибір споживачів, які надають переваги товару, виготовленому саме на певній території, оскільки його особливі властивості обумовлені, зокрема, природним впливом чи майстерністю осіб, які проживають на цій території. Саме такі географічні зазначення стосовно таких товарів держави намагаються захистити як об'єкти інтелектуальної власності. Так, хоча для українських споживачів такі назви, як шампанське і коньяк асоціюються з видовою назвою товару, світова спільнота сприймає їх і охороняє як географічні зазначення.

Для того, щоб назва певної території стосовно певного товару стала об'єктом інтелектуальної власності, необхідно, щоб Держдепартамент кваліфікував її як такий і вніс до відповідного реєстру. На жаль, в Україні поки що відсутні реєстрації географічних зазначень, однак подано кілька заявок, які стосуються мінеральних вод, серед яких і “Миргородська”.

Від географічних зазначень слід відрізнити видову назву товару, тобто застосовувану в назві товару назву географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, але яка згодом стала загальноживаною в Україні як позначення певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження (наприклад, швейцарський сир, ковбаса “Одеська” тощо).

Стосовно географічних зазначень законодавство України не приведено у відповідність. Так, ЦК у гл. 45 передбачає право інтелектуальної власності на географічне зазначення. У той же час Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16.06.1999 р. (далі – Закон) під зазначенням товару розуміє просте і кваліфіковане зазначення походження товару.

*Просте зазначення походження товару* – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Основна функція простого зазначення походження товару – інформативна – визначити географічне місце, де вироблений товар чи надана послуга. Тому його можна використовувати



будь-якій особі, якщо це не вводить в оману споживачів щодо дійсного географічного місця походження товару.

*Кваліфіковане зазначення походження товару* включає до себе назву місця походження товару і географічне зазначення походження товару.

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

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

Як бачимо, до географічного зазначення походження товару висуваються більш лояльні вимоги, ніж до назви місця походження товару.

З позиції Закону до об'єктів інтелектуальної власності відносять лише кваліфіковане зазначення товару. Термін ЦК „географічне зазначення” за змістом відповідає передбаченому Законом поняттю „кваліфіковане зазначення походження товару”. Отже, якщо Закон розглядав географічне зазначення походження товару поряд з назвою місця походження товару як різновид кваліфікованого зазначення походження товару, то можна констатувати, що у зв'язку з прийняттям ЦК відбулося розширення поняття географічного зазначення.

При зіткненні прав на географічне зазначення і торговельну марку законодавство перевагу віддає першому з указаних. Так, не може бути підставою для відмови у наданні правової охорони заявленій назві місця походження чи заявленому географічному зазначенню походження товару зареєстрована в Україні торговельна марка, що складається тільки з цього позначення або містить у собі заявлене позначення як елемент.

Оскільки географічне зазначення є об'єктивно існуючою реальністю, то, безумовно, право на цей засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг не може належати лише одній особі. Відповідно до ст. 501 ЦК право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. У зв'язку з цим спочатку необхідно кваліфікувати географічне зазначення як об'єкт інтелектуальної власності, внести відомості про це до Державного Реєстру України і тільки потім зацікавленим особам при наявності необхідних умов може бути видане свідоцтво на право використання географічного зазначення<sup>1</sup>.

Отже, існує два етапи в одержанні зацікавленими особами прав на географічне зазначення: 1) реєстрація географічного зазначення та 2) надання права на використання зареєстрованого географічного зазначення.

Закон розрізняє суб'єктів права на реєстрацію і суб'єк-

---

<sup>1</sup> Процедура набуття прав на географічне зазначення передбачена Правилами складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серп. 2001 р. № 598.

Національні заявники до заявки на реєстрацію географічного зазначення повинні додати: 1) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати географічне зазначення чи право на його використання; 2) висновок спеціального уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором указанного географічного місця виготовлення товару; 3) висновок спеціального уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Іноземні заявники до заявки додають належним чином засвідчені документи, що підтверджують: 1) правову охорону заявленого географічного зазначення у відповідній іноземній державі; 2) право іноземного заявника на використання відповідного географічного зазначення.

тів права на його використання. Так, право на реєстрацію географічного зазначення мають: особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; асоціації споживачів; установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць. Відповідно право на використання зареєстрованого географічного зазначення мають (за умови його реєстрації) виробники, які в зазначеному в Реєстрі місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

ЦК до суб'єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення відносить виробників товарів, асоціації споживачів, інших осіб, визначених законом.

Обидва етапи реєстрації можуть бути здійснені одночасно, якщо заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару подається особою, яка виробляє товар, для якого заявляється зазначення, заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення (п. 1 ст. 10 Закону).

Реєстрація географічного зазначення проводиться шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей про географічне зазначення та/або осіб, що мають право на використання зареєстрованого зазначення походження товару. Ці дані також обов'язково публікуються у бюлетені "Промислова власність".

Заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на території України, може бути подана тільки після його реєстрації в Україні (ст. 16 Закону).

*Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:* 1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням; 2) право на використання географічного зазначення; 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, у тому числі забороняти таке використання (ст. 503 ЦК).

З урахуванням специфіки географічного зазначення,

повноваження користувача зазначеного об'єкта інтелектуальної власності більш обмежені: 1) реєстрація чи надання права користування географічним зазначенням одній особі не позбавляє права інших осіб на реєстрацію їх прав на його використання; 2) особа, що одержала право на користування географічним зазначенням, не може видавати ліцензію на його використання іншим особам; 3) володілець свідоцтва на використання географічного зазначення не може перешкоджати спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей і інших характеристик, на підставі яких зареєстровано географічне зазначення та/або право на його використання.

*Обсяг правової охорони* географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Потрібно розрізняти строк чинності права на географічне зазначення і права на використання географічного зазначення. *Право інтелектуальної власності на географічне зазначення* є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється *безстроково* за умови збереження характеристик товару чи послуги, позначених цим зазначенням (ст. 503 ЦК).

Щодо *права на використання* зареєстрованого зазначення походження товару, то воно засвідчується свідоцтвом про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару і обмежено у часі строком дії свідоцтва – *десять років* з дати подання заявки. Термін дії свідоцтва може бути продовжений Держдепартаментом на наступні десять років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року його дії, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у зазначеному в Реєстрі географічному місці, а характеристики товару відповідають внесеним до Реєстру характеристикам.

*Підстави припинення дії реєстрації* географічного зазначення в судовому порядку: 1) втрата характерних для дано-

го географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі; 2) визнання географічного зазначення видовою назвою товару. Чинність реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення у країні походження.

*Підстави припинення права на використання зареєстрованого географічного зазначення:* а) втрата товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі (за рішенням суду); б) ліквідація юридичної особи або смерть фізичної особи, що є власником свідоцтва; в) подання власником свідоцтва заяви до Держдепартаменту про відмову від права на використання географічного зазначення (право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це); г) несплата збору за продовження строку дії свідоцтва.

Суд може визнати *недійсною* реєстрацію географічного зазначення у випадку його невідповідності умовам надання правової охорони. Підставою визнання недійсним права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, що його посвідчує, може бути порушення вимог законодавства при їх реєстрації. Визнані недійсними реєстрація географічного зазначення чи свідоцтво на його використання вважаються такими, що не набрали чинності.

## Тема 5. ІНШІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

### П л а н

1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.
2. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.
3. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
4. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення.
5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

**5.1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.** Наукові відкриття виникають у сфері природничих наук у результаті пізнання матеріального світу. Вони лише розширюють і поглиблюють пізнання матеріального світу, призводять до нового знання про об'єктивну дійсність. У зв'язку з цим особливість наукового відкриття у порівнянні з іншими об'єктами інтелектуальної власності полягає у тому, що, по-перше, закономірності, властивості та явища матеріального світу об'єктивно існують незалежно від наявності чи відсутності знання про них, а об'єктом наукового відкриття стають з моменту виявлення і формулювання їх певною особою, а по-друге, відкриття як об'єкт пізнання є цінним саме по собі, незалежно від можливостей його безпосереднього використання.

*Науковим відкриттям* є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання (ст. 457 ЦК України).

Об'єктами наукових відкриттів можуть бути:

*закономірність матеріального світу* – це невідомий раніше, але об'єктивно існуючий зв'язок між явищами або властивостями матеріального світу, встановлення якого вносить докорінні зміни у рівень його пізнання, істотний і стійкий зв'язок між явищами або властивостями матеріального світу (наприклад, закономірність втрати та відновлення регенерацій-

ної здатності кінцівок у хребетних (диплом СРСР № 144));

*властивість матеріального світу* – це невідома раніше, але об'єктивно існуюча якісна визначеність об'єкта матеріального світу, встановлення якої вносить докорінні зміни у рівень його пізнання (наприклад, властивість спонтанного поділу ядер урану (диплом СРСР № 33));

*явище матеріального світу* – це невідома раніше, але об'єктивно існуюча форма прояву сутності об'єкта матеріального світу, встановлення якої вносить докорінні зміни у рівень його пізнання (наприклад, явища посилення електромагнітних хвиль (диплом СРСР № 12).

До наукового відкриття висувається вимога світової новизни та фундаментальності (внесення докорінних змін у рівень пізнання). Наукове відкриття визнається невідомим раніше, якщо до дати пріоритету сутність наукового відкриття не була опублікована в Україні або за кордоном, або не була доведена іншим офіційним шляхом до відома невизначеного кола осіб.

Пріоритет наукового відкриття встановлюється за датою, коли наукове відкриття було вперше сформульовано або за датою обнародування наукового відкриття, а при неможливості підтвердження вказаних дат – за датою подання заявки на наукове відкриття.

Автору наукового відкриття належать такі *особисті немайнові права*: 1) право на визнання автором наукового відкриття; 2) право на пріоритет наукового відкриття; 3) право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

Автор наукового відкриття має право на матеріальну винагороду за наукове відкриття, інші права та пільги, встановлені законодавством України.

Оскільки ж закономірності, властивості та явища матеріального світу об'єктивно існують незалежно від наявності чи відсутності знання про них, то наукові відкриття є надбанням людства, а тому вони не можуть бути об'єктом виключного права певних осіб, у зв'язку з чим будь-яка особа може безоплатно використовувати його на свій розсуд.

Право на наукове відкриття засвідчується дипломом, який видається на ім'я автора наукового відкриття і засвідчує

визнання встановлених закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу науковим відкриттям, пріоритет наукового відкриття та авторство на наукове відкриття.

**5.2. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.** На відміну від Закону України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 05.10.1997 р. ЦК України серед об’єктів інтелектуальної власності передбачає не топографію інтегральних мікросхем, а компонування інтегральних мікросхем. Однак у зв’язку з неприведенням положень законодавства у відповідність з ЦК до цього часу Держдепартамент веде Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем і видає свідоцтва про державну реєстрацію топографій інтегральних мікросхем.

*Компонування інтегральної мікросхеми* – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

*Інтегральна мікросхема* – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і / або на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Будь-який електронний пристрій включає до себе набір мікросхем, що забезпечують обробку інформації. Саме наявність інтегральних мікросхем дозволяє значно зменшувати розмір електронних виробів і підвищувати їх надійність. З метою захисту інтересів розробників інтегральних мікросхем компонування останніх віднесли до об’єктів інтелектуальної власності<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Однак поки що можна констатувати невелику активність заявників. Так, станом на 01.01.2007 р. в Україні зареєстровано всього п’ять топографій інтегральних мікросхем: у 2004 – дві, у 2005 – одна, у 2006 – дві. (див.: Промислова власність у цифрах. Основні показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності та Державного підприємства // Укр. ін-т промислової власності за 2006 р. – К., 2006. – С. 32).



Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є *оригінальним*.

Компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають йому нові властивості, та не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Держдепартаменту інтелектуальної власності або до дати його першого використання<sup>1</sup>. Однак існує пільга по новизні: на визнання компонування оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до заявки на реєстрацію цього компонування не перевищує двох років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання компонування інтегральної мікросхеми покладається на заінтересовану особу.

Для визнання компонування інтегральної мікросхеми об'єктом інтелектуальної власності потрібно подати заявку до Держдепартаменту інтелектуальної власності<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Потрібно врахувати, що існує презумпція оригінальності компонування інтегральної мікросхеми доти, доки не доведено протилежне. Пояснюється це тим, що реєстрація компонування інтегральної мікросхеми здійснюється під відповідальність заявника за її охороноздатність без проведення перевірки на наявність оригінальності. Фактично це означає, що свідоцтво на компонування видається на будь-яке компонування за умови належного оформлення необхідних документів та сплати збору.

<sup>2</sup> Заявка на реєстрацію компонування інтегральної мікросхеми повинна стосуватися тільки одного об'єкта, заповнюється українською мовою і складається з заяви про реєстрацію компонування інтегральної мікросхеми та матеріалів, що ідентифікують інтегральну мікросхему. Так, якщо до дати подання заявки компонування не використовувалося, то в одному примірнику надаються матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо об'єкта. Якщо ж компонування уже використовувалося, то разом із заявкою подаються зразки інтегральної мікросхеми, що включають до себе дане компонування, у такому вигляді, в якому його введено в оборот, а заява має містити також відомості про дату, коли об'єкт уперше було використано, а матеріали – його основні технічні характеристики.

Якщо Держдепартамент приймає рішення про реєстрацію заявленого компонування інтегральної мікросхеми, то одночасно з реєстрацією заявленого компонування він здійснює публікацію відомостей про це в офіційному бюлетені „Промислова власність”. У місячний строк після реєстрації об’єкта інтелектуальної власності<sup>1</sup> Держдепартамент видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво.

*Свідоцтво* є охоронним документом, який засвідчує права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

*Суб’єктами* права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є автор та інші особи, які набули прав на об’єкт за договором чи законом, зокрема роботодавець, правонаступник тощо.

*Особисті немайнові права* інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належать автору, є не-

---

<sup>1</sup> Реєстрація заявленого компонування інтегральної мікросхеми здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем таких відомостей – це: 1) номер реєстрації, який є номером свідоцтва; 2) дата реєстрації; 3) номер заявки; 4) дата подання заявки; 5) дата першого використання топографії ІМС; 6) дата, з якої набувають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом; 7) дата публікації відомостей про реєстрацію топографії ІМС та номер бюлетеня; 8) ім’я фізичної особи – заявника (заявників) або повне найменування юридичної особи – заявника (заявників); 9) ім’я автора (авторів); 10) ім’я фізичної особи – власника (власників) або повне найменування юридичної особи – власника (власників) свідоцтва, його адреса та двобуквений код держави відповідно до стандарту ВОІВ ST.3; 11) назва топографії ІМС; 12) реферат; 13) ім’я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім’я (повне найменування) іншої довіреної особи; 14) місце проживання та ім’я фізичної особи або місцезнаходження та повне найменування юридичної особи, якій надсилається свідоцтво, адреса для листування (п. 2.1 Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квіт. 2001 р. № 292).

відчужуваними, охороняються безстроково і включають до себе: право авторства і право на ім'я.

*Майновими правами* інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є: 1) право на використання компонування інтегральної мікросхеми на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших правоволодільців; 2) виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання; 4) право передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми будь-якій особі, яка стає правонаступником.

*Використанням* компонування інтегральної мікросхеми визнається: 1) копіювання компонування інтегральної мікросхеми; 2) виготовлення інтегральної мікросхеми із застосуванням даної топографії; 3) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми; 4) уведення таких інтегральних мікросхем та виробів, що їх містять, на митну територію України; 5) пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше уведення у цивільний оборот або зберігання у зазначених цілях інтегральних мікросхем, виготовлених із застосуванням компонування інтегральної мікросхеми, та будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми.

Інтегральна мікросхема визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компонування інтегральної мікросхеми оригінальною.

*Обсяг правової охорони* компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носіїві.

*Порушенням прав* на компонування інтегральної мікросхеми є посягання на будь-які права, передбачені законом.

*Дії, які не визнаються порушенням прав* на зареєстроване компонування інтегральної мікросхеми, аналогічні тим, які передбачені стосовно винаходів і корисних моделей. До них, зокрема, відносять використання компонування інтегральної мікросхеми без комерційної мети; з науковою метою або

в порядку експерименту; за надзвичайних обставин; а також попереднім користувачем тощо.

*Обов'язки* правоволодільця компонування інтегральної мікросхеми: щорічно своєчасно сплачувати збір за підтримання чинності свідоцтва та добросовісно користуватися виключним правом, що надається реєстрацією.

У випадку невикористання компонування інтегральної мікросхеми будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати компонування, у разі відмови правоволодільця від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання цього компонування інтегральної мікросхеми.

*Строк чинності* виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми спливає через десять років, що відраховуються від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку.

*Дострокове припинення* чинності майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми можливе: 1) при несплаті збору за підтримання чинності свідоцтва та 2) у випадку відмови від компонування інтегральної мікросхеми шляхом подання заяви про це до Держдепартаменту інтелектуальної власності<sup>1</sup>. Однак такі дії не повинні суперечити умовам уже укладених договорів. Якщо ж у зв'язку з достроковим припиненням чинності майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Реєстрація компонування інтегральної мікросхеми мо-

---

<sup>1</sup> У разі припинення чинності виключних майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми воно переходить у суспільне надбання і може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Однак чинність достроково припинених виключних майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

же бути визнана у судовому порядку *недійсною* у разі: а) невідповідності компоновання інтегральної мікросхеми умовам охороноздатності; б) порушення порядку реєстрації компоновання інтегральної мікросхеми в іноземних державах: неподання заявки до Держдепартаменту інтелектуальної власності і неповідомлення про наміри отримати охорону за межами України; в) реєстрації компоновання інтегральної мікросхеми внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Інформація про визнання реєстрації компоновання інтегральної мікросхеми *недійсною* публікується в офіційному бюлетені „Промислова власність”. Реєстрація компоновання інтегральної мікросхеми, визнана *недійсною*, вважається такою, що не набрала чинності від дати реєстрації.

**5.3. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.** Раціоналізаторство було досить розвиненим, наприклад, у колишньому СРСР, а тепер – у Японії.

*Раціоналізаторською пропозицією* є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності (ч. 1 ст. 481 ЦК).

На відміну від попереднього законодавства, яке до раціоналізаторських пропозицій відносило лише пропозиції технічного характеру, ЦК розширив сферу застосування раціоналізаторських пропозицій, віднісши до них також організаційні рішення.

*Об'єктом* раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт (наприклад, конструктивні рішення виробів, застосування техніки чи складу матеріалів) або процес (наприклад, технологічний). При цьому недостатньо лише постановки проблеми, раціоналізаторська пропозиція повинна містити конкретне вирішення завдання і вказівки на те, що і як необхідно зробити, щоб досягти бажаного результату.

За своєю суттю раціоналізаторські пропозиції близькі до винаходів і корисних моделей. Однак на відміну від винаходів і корисних моделей, до яких висувається вимога світової новизни, для раціоналізаторських пропозицій достатньо місцевої новизни, тобто невідомості у межах юридичної особи, якій вони подаються. У той же час для набуття прав на винаходи та

корисні моделі вони повинні бути промислово придатні, а для раціоналізаторських пропозицій цього недостатньо, оскільки вони мають бути корисними, тобто дозволяти одержати економічний, технічний або інший позитивний ефект (наприклад, підвищення продуктивності виробництва чи якості продукції, поліпшення умов та безпеки праці, зниження негативного впливу на навколишнє середовище, економія ресурсів тощо).

Зроблена особою пропозиція стає об'єктом інтелектуальної власності лише у випадку офіційної кваліфікації її як раціоналізаторської юридичною особою, якій вона подана. У зв'язку з цим, щоб мати перспективу бути визнаною раціоналізаторською пропозиція повинна бути новою, корисною та стосуватися будь-якої сфери діяльності юридичної особи, якій вона подається. Лише при відповідності цим трьом обов'язковим вимогам є сенс використовувати раціоналізаторську пропозицію. До того ж, подаючи заяву про визнання пропозиції раціоналізаторською, автор автоматично погоджується, що у випадку кваліфікації її як об'єкта інтелектуальної власності юридична особа набуває права на її використання за певну винагороду.

Юридична особа, яка прийняла до розгляду заяву на раціоналізаторську пропозицію, повинна її зареєструвати і протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення. За результатами розгляду заяви може бути прийнято одне з таких рішень: 1) визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти до використання; 2) провести дослідну перевірку пропозиції; 3) пропозицію відхилити (належним чином обґрунтувавши причину).

Якщо буде прийнято рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською, то автору (співавторам) має бути видано свідоцтво (свідоцтва) на раціоналізаторську пропозицію. Цей документ підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її подання, авторство і являє собою лист з відомостями про раціоналізаторську пропозицію.

*Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію* містить: 1) назву юридичної особи, що видає свідоцтво; 2) назву раціоналізаторської пропозиції; 3) прізвище автора (чи співавторів); 3) дату подання пропозиції; 4) дату визнання пропозиції раціоналізаторською; 5) номер, за яким вона зареєстрована у журна-

лі реєстрації раціоналізаторських пропозицій; 6) підпис керівника юридичної особи із зазначенням його прізвища та ініціалів, що скріплюється печаткою (п. 2.2 Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, затвердженого наказом Державного патентного відомства України від 22 серп. 1995 р. № 129). У разі, коли свідоцтво загублене, на прохання автора (співавторів) юридична особа видає дублікат.

*Обсяг правової охорони* раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

*Суб'єктами* права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор (раціоналізатор) та юридична особа, якій ця пропозиція подана. Безумовно, автором є фізична особа, творчою працею якої її створено, причому незалежно від того, де вона працює.

Автор раціоналізаторської пропозиції має такі *особисті немайнові права*: право авторства, право на ім'я, право на найменування раціоналізаторської пропозиції, право на пріоритет. Що стосується майнових прав, то вони зводяться до права на *добросовісне заохочення* від юридичної особи, якій ця пропозиція подана. Зокрема, винагорода автору виплачується за домовленістю сторін з врахуванням обсягу використання раціоналізаторської пропозиції. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі (ч. 2 ст. 484 ЦК).

**5.4. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення.** Селекційними досягненнями є результати діяльності у вигляді сортів та гібридів рослин і порід тварин із заданими ознаками. Правовому регулюванню селекційних досягнень присвячено гл. 42 ЦК, Закон України „Про охорону прав на сорти рослин”<sup>1</sup> та „Про племінне тваринництво”<sup>2</sup>.

Селекційним досягненням у рослинництві є новий сорт рослин.

*Сорт рослин* – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у рамках нижчого із відомих

---

<sup>1</sup> Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. в ред. Закону від 17.01.2002 р. зі змін. та доп. // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 278.

<sup>2</sup> Про племінне тваринництво: Закон України від 15.12.1993 р. в ред. Закону від 21.12.1999 р. // Там же. – 2000. – № 6-7. – Ст. 37.

ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони: може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення у незмінному вигляді цілих рослин сорту.

*Різновидами сорту*, на які можуть набуватися права, є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція.

*Критеріями придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності* на нього є новизна, відмінність, однорідність та стабільність сорту<sup>1</sup>.

Сорт вважається *новим*, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, селекціонер чи інша особа за його дозволом не продавали чи будь-яким іншим способом не передавали матеріал сорту для комерційного використання: на території України – за рік до цієї дати, а на території іншої держави – щодо деревних та чагарникових культур і винограду за шість років і щодо рослин інших видів за чотири роки до цієї дати.

Сорт відповідає умові *відмінності*, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальновідомим, якщо: а) він поширений на певній території у будь-якій державі; б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису у будь-якій публікації; в) він представлений зразком у загальнодоступній колек-

---

<sup>1</sup> Враховуючи різнобарв'я селекційних досягнень у рослинництві, вирішення питання відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також експертизу на придатність на поширення сорту здійснюють лише стосовно чітко визначеного переліку родів і видів рослин. У зв'язку з цим патент, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про авторство на сорти рослин стосовно включених до переліку родів і видів видається з проведенням експертизи на відповідність чи придатність сорту, а стосовно усіх інших сортів – без проведення такої експертизи під відповідальність заявників за відповідність сорту визначеним законодавством критеріям.



ції; г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного реєстру сортів у будь-якій державі, при цьому він вважається загальновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру.

Сорт вважається *однорідним*, якщо з урахуванням особливостей його розмноження всі рослини цього сорту залишаються достатньо схожими (однорідними) за своїми основними ознаками, зазначеними в описі сорту.

Сорт вважається *стабільним*, якщо його основні ознаки, вказані в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, у кінці кожного такого циклу.

Державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні (ст. 12 Закону України „Про охорону прав на сорти рослин” (далі –Закон).

*Назва* присвоюється сорту рослин для того, щоб набути прав на сорт та здійснити його державну реєстрацію. Назва сорту повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнитися від будь-якої іншої назви існуючого сорту та включати до себе його родове чи видове позначення і власну назву.

Сорт вважається *придатним для поширення в Україні*, якщо він відмінний, однорідний та стабільний, може бути використаний для задоволення потреб суспільства і не заборонений для поширення з підстав загрози життю і здоров'ю людей, нанесення шкоди тваринному і рослинному світу, збереженню довкілля.

Права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Установи<sup>1</sup> заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав. Набування прав на сорт в іноземних державах здійснюється незалежно від набування їх в Україні.

*Тимчасова правова охорона* надається сорту після того, як особа подала заявку на сорт рослин і відомості про сорт бу-

---

<sup>1</sup> Стосовно сортів рослин такою Установою є урядовий орган державного управління з питань правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

ли внесені до Державного реєстру заявок на сорти рослин. Вона полягає в тому, що заявник після отримання патенту має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яку заявник повідомив про те, що відомості про заявку внесено до Державного реєстру заявок на сорти рослин. (ст. 32 Закону).

*Державна реєстрація майнових прав* інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт шляхом внесення відомостей до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

*На сорт рослин можуть набуватися такі права:* особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин; майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин; майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

*Особисті немайнові права інтелектуальної власності* на сорт рослин набуває особа, яка його створила, від дати державної реєстрації прав на сорт. Саме автору сорту належить право авторства, у зв'язку з чим він має право: а) перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати його авторство; б) вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях; в) вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо.

*Майновими правами інтелектуальної власності* на сорт рослин, засвідченими патентом, є право на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами.

Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії: а) виробництво або відтворення (з метою розмноження); б) доведення до кондиції з метою розмноження; в) пропонування до продажу; г) продаж або інший комерційний обіг; д) вивезення за межі митної території України; е) увезення на митну територію України; є) зберігання для будь-якої із указаних вище цілей.

Зазначене виключне право на дозвіл чи заборону вико-

ристання сорту застосовуються і щодо сорту: а) який є похідним в основному від сорту патентовласника (суттєво успадковує ознаки сорту), за у мови, що сорт патентовласника не є похідним в основному від іншого сорту; б) який нечітко відрізняється від сорту патентовласника; в) виробництво якого потребує багаторазового використання сорту патентовласника.

*Обсяг правової охорони сорту*, на який видано патент, визначається сукупністю ознак, викладених в занесеному до Державного реєстру права інтелектуальної власності на сорти рослин описі сорту.

Стосовно прав на сорти рослин законодавство передбачає можливість видачі примусових ліцензій на використання сорту та перелік дій, які не визнаються порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (вичерпання виключного права володільця патенту; право попереднього користування і право при відновленні прав на сорт; обмеження дії виключного права володільця патенту).

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин починається з наступного дня після дати державної реєстрації права та закінчується в останній день тридцятого календарного року, а для сортів деревних та чагарникових культур і винограду – тридцять п'ятого календарного року, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.

*Майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту* рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами<sup>1</sup>. Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (ст. 38 Закону).

Стосовно віднесених до загальновідомих сортів рослин будь-яка особа може подати заявку про набуття права на по-

---

<sup>1</sup> Право на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає у тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту такі дії: а) пропонування до продажу; б) продаж або інший комерційний обіг; в) зберігання для будь-якої із вище зазначених цілей (ст. 39<sup>1</sup> Закону).

ширення сорту без прав інтелектуальної власності на нього (ст. 19<sup>1</sup> Закону).

Таким чином, виходячи з різнобарв'я прав на сорт рослин для підтвердження наявності того чи іншого права може бути видано такі документи: 1) свідоцтво про авторство на сорт – охоронний документ, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт; 2) патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет і майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин; 3) свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин – охоронний документ, що засвідчує майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин<sup>1</sup>.

*Селекційним досягненням у тваринництві* є створена у результаті цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, порідний тип, лінія, родина тощо), яка має нові високі генетичні ознаки та стійко передає їх потомкам.

Племінна тварина – чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися у селекційному процесі відповідно до чинних загальнодержавних програм селекції (ст. 1 Закону України “Про племінне тваринництво” від 21 груд. 2000 р.).

Об'єктами племінної справи у тваринництві є велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі, яких розводять з метою одержання від них певної продукції (далі – тварини).

Суб'єктами племінної справи у тваринництві є: власники племінних (генетичних) ресурсів; підприємства

---

<sup>1</sup> Уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики в місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт видає свідоцтво авторові (авторам) про авторство на сорт рослин, а заявникові – патент на сорт рослин і свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин. За наявності кількох авторів свідоцтво про авторство на сорт видається кожному автору. У разі кількох заявників патент на сорт рослин та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видаються першій зазначеній у заявці особі, якщо договором між заявниками не передбачено інше. Іншим заявникам за їх бажанням і при сплаті відповідного збору можуть бути видані завірени копії.

(об'єднання) з племінної справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекційно-гібридні центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин; підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, та фізичні особи, які надають відповідні послуги та беруть участь у створенні та використанні племінних (генетичних) ресурсів; власники неплемінних тварин – споживачі племінних (генетичних) ресурсів та замовники послуг із племінної справи у тваринництві.

Стосовно селекційних досягнень у тваринництві законодавство передбачає реєстраційний принцип для племінних тварин та племінних стад. Однак єдиний реєстр відсутній. Державна реєстрація племінних тварин здійснюється шляхом унесення відповідних даних про них до державних книг племінних тварин, а племінних стад – до Державного племінного реєстру.

Власники племінних (генетичних) ресурсів зобов'язані мати племінні свідоцтва (сертифікати), які є документальним підтвердженням якості належних їм племінних тварин, сперми, ембріонів, яйцеклітин.

**П л е м і н н е с в і д о ц т в о ( с е р т и ф і к а т )** – документ встановленої форми про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин, сперми, ембріонів, яйцеклітин, складений на основі даних офіційного обліку продуктивності, імуногенетичного контролю та офіційної класифікації (оцінки) за типом. Зазначений документ є основою для визначення цінності племінних (генетичних) ресурсів і гарантує певний рівень ефективності їх використання при дотриманні споживачем цих ресурсів встановлених законодавством вимог. Зразки племінних свідоцтв (сертифікатів) затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання сільського господарства.

*Право інтелектуальної власності на породу тварин за ЦК становлять:* 1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені державною реєстрацією; 2) майнові права інтелектуальної власності на породу тварин, засвідчені патентом; 3) майнове право інтелектуальної власності на поширення породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

С у б ' є к т а м и права на породу тварин є автор по-

роди тварин та інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин за договором чи законом.

М а й н о в и м и п р а в а м и інтелектуальної власності на породу тварин, засвідченими патентом, є: 1) право на використання породи тварин, придатної для поширення в Україні; 2) виключне право дозволяти використання породи тварин; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню породи тварин, у тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на породу тварин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом, і є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав.

*Строк чинності виключних майнових прав* інтелектуальної власності на породу тварин спливає через тридцять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.

Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законодавством.

**5.5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.** Однією з новел ЦК України 2003 р. є те, що вперше в Україні до об'єктів інтелектуальної власності віднесено комерційну таємницю.

К о м е р ц і й н о ю т а є м н и ц е ю є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 ЦК).

Із даного визначення можна виділити такі ознаки комерційної таємниці: 1) інформація має комерційну цінність; 2) інформація, що становить комерційну таємницю, не відома іншим особам та відсутній вільний доступ до неї на законних

підставах; 3) вжито заходів для охорони конфіденційності інформації.

Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності має свої особливості: 1) вона відрізняється найбільшою універсальністю, оскільки комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці; 2) для виникнення прав на комерційну таємницю не вимагається виконання будь-яких формальностей, офіційного визнання її охороноздатності та державної реєстрації; 3) оскільки в її основу покладено фактичну монополію певної особи на деякі знання, то строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю чітко не визначений і обмежується строком існування сукупності зазначених ознак комерційної таємниці.

Питання доцільності патентування об'єкта чи залишення відомостей у режимі секретності вирішується з урахуванням багатьох обставин, зокрема можливості: 1) паралельного винахідництва; 2) розкриття відомостей за виготовленим продуктом; 3) контролю за використанням об'єкта іншими особами. Якщо взяти, наприклад, напій "кока-кола", то охорона його у режимі фактичної монополії виявилася більш доцільною, оскільки до цього часу існує можливість отримувати значні прибутки при використанні секрету його приготування. Якби був обраний варіант патентування, то довелось б секрет розкрити суспільству і користуватися його перевагами незначний проміжок часу.

М а й н о в и м и п р а в а м и інтелектуальної власності на комерційну таємницю є: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; 3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 506 ЦК).

Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

Порушенням права на комерційну таємницю є заволо-

діння відомостями, що становлять комерційну таємницю, за допомогою незаконних методів.

Органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, що є комерційною таємницею, створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання. Органи державної влади зобов'язані охороняти комерційну таємницю також в інших випадках, передбачених законом (ст. 507 ЦК).



## Тема 6. ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

### П л а н

1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.
2. Ліцензійний договір.
3. Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.
5. Договір комерційної концесії.
6. Інші договори у сфері інтелектуальної власності.

**6.1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.** Особливість прав інтелектуальної власності обумовила необхідність окремого правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, чому і присвячені положення гл. 75 “Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності” та гл. 76 “Комерційна концесія” ЦК<sup>1</sup>.

*Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності* – це група договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Стаття 1107 ЦК закріплює такі види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передавання виключних майнових прав ін-

---

<sup>1</sup> Більш детально про зазначені договори див.: Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасиби-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. – 2 С. 413-441. – Розд. XIV “Зобов’язання щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності”. – Глави 59, 60 (авт. В.М. Крижна).

телектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

У наведеному переліку договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності як різновид зазначено ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що видача ліцензії може бути оформлена як самостійний документ чи шляхом укладення ліцензійного договору, такий підхід є помилковим, оскільки сама по собі ліцензія є одностороннім волевиявленням праволодільця і не може розглядатися як вид договору. Аналогічне розмежування можна провести на прикладі довіреності як одностороннього правочину і договору доручення.

Власник речі може реалізувати свої повноваження по розпорядженню шляхом укладення договорів на передачу майна у власність (зокрема, договорів купівлі-продажу, дарування тощо) і договорів на передачу майна у користування (договорів найму та позички). Якщо провести аналогію стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, то у першому випадку, коли відбувається зміна праволодільця, йдеться про укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а у другому, коли надається право використання, – ліцензійного договору.

Тому недоречно застосовувати договірні конструкції купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) тощо до об'єктів інтелектуальної власності. Та обставина, що ЦК розширив предмет зазначених договорів майновими правами, зовсім не свідчить про віднесення сюди прав інтелектуальної власності. При проведенні розмежування між групами необхідно враховувати сферу застосування цих договорів. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійний договір є правовою формою реалізації прав інтелектуальної власності. У зв'язку з цим предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) можуть бути майнові права, за виключенням майнових прав інтелектуальної власності.

Варто звернути увагу, що у сфері інтелектуальної власності не проводиться розмежування договорів на самостійні види в залежності від праволодільця чи безвідплатності від-

носин. Тобто договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійний договір можуть бути як відплатними, так і безоплатними.

Що ж стосується договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, то, оскільки у цьому випадку мова йде перш за все про створення результату творчої діяльності, за своєю суттю ці відносини близькі до договорів на виконання робіт.

З урахуванням специфіки і невичерпного переліку договорів щодо прав інтелектуальної власності, доцільно було поєднати гл. 75 і 76 ЦК та назвати „Договори у сфері інтелектуальної власності”.

Сторонами договорів у сфері інтелектуальної власності за загальним правилом можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Однак у випадку укладення договорів з метою наділення іншої особи певними правами інтелектуальної власності однією зі сторін (правоволодільцем, ліцензіаром) повинна бути особа, що має майнові права інтелектуальної власності (автор, власник охоронного документа, правонаступник тощо).

Форма договорів у сфері інтелектуальної власності обов'язково має бути письмовою. У разі недодержання письмової форми договору він є нікчемним (ч.2 ст. 1107, ч.1 ст. 1118 ЦК).

Як виняток законом можуть бути встановлені випадки, у яких зазначений договір може укладатись усно. Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 33 Закону України „Про авторське право і суміжні права” в усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

За загальним правилом сторони самі вирішують, чи вважають вони за потрібне вчинити державну реєстрацію договорів у сфері інтелектуальної власності (наприклад, ліцензійних договорів). Відносно ж договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (стосовно об'єктів, які є чинними після їх державної реєстрації), їх державна реєстрація є обов'язковою.

Відсутність реєстрації договору комерційної концесії не

впливає на чинність договору між сторонами, однак робить неможливим посилання на нього у відносинах із третіми особами.

**6.2. 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)

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

У випадку укладення ліцензійного договору відбувається добровільне звузження прав володільця виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки розширюється коло осіб, які на законних підставах можуть використовувати належний їм результат творчої діяльності.

Договір на використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності чи об'єктів авторського права за своєю природою є ліцензійним договором, незалежно від назви, яку обирають сторони (наприклад, договір на передання права на використання, видавничий договір тощо).

Сторонами ліцензійного договору є:

- 1) *ліцензіар* – особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин) та
- 2) *ліцензіат* – особа, якій за договором надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

Зміст ліцензійного договору складають такі умови:

1) *про вид ліцензії*. За обсягом прав, що надаються, розрізняють виключну, одиничну та невиключну ліцензії (ч. 3 ст. 1108 ЦК). *Невиключна ліцензія* не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. *Одинична ліцензія* видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не

виключає можливість використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК);

2) *про сферу 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). Потрібно чітко визначати повноваження ліцензіата, оскільки не зазначені у договорі права на використання об'єкта інтелектуальної власності вважаються такими, що не надані ліцензіату. За відсутності у договорі умови про територію, на яку поширюються надані права, вважається, що вони поширюються на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК). Якщо сторони не вказали у договорі строк дії 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 (ч. 1, 3 ст. 1110 ЦК);

3) *про розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності*. Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів);

4) *про максимальний тираж твору, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми* (ч. 3, 8 ст. 1109 ЦК).

5) *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* (ця умова є обов'язковою у випадку укладення договору стосовно торговельної марки і спрямована на захист прав споживача, для якого

торговельна марка слугує, передусім, гарантією певної якості товару), як указано у п. 8 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Ліцензіат набуває права видачі субліцензії лише за умови, якщо це прямо передбачено у договорі. *Субліцензійний договір* – це договір, за яким 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).

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109, ч. 2 ст. 1111 ЦК).

**6.3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.** Це такий договір, за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ч. 1 ст. 1113 ЦК).

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний. На відміну від ліцензійного договору, за яким надається право користування, при укладенні цього договору права відчужуються і передаються безповоротно, відбувається заміна володільця виключних майнових прав.

Необхідно мати на увазі, що умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об’єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об’єктів, є нікчемними (ч. 3 ст. 1113 ЦК).

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності може бути укладений стосовно будь-яких об’єктів інтелектуальної власності. Однак слід враховувати, що часткова передача прав, про яку вказано у законодавчому визначенні, може стосуватися не всіх об’єктів. Так, традиційним прикладом часткової передачі прав є торговельна марка, якщо вона зареєстрована стосовно кількох товарів (послуг).

У цьому випадку правоволоділець може передати майнові права стосовно певних товарів (послуг), залишивши за собою права стосовно інших товарів (послуг).

Якщо договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності укладається стосовно об'єктів інтелектуальної власності, які підлягають обов'язковій реєстрації (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, порода тварин), то він також обов'язково має реєструватися у Держдепартаменті інтелектуальної власності. Пояснюється це необхідністю видачі охоронного документа на нового правоволодільца і внесення відомостей про це до відповідних Державних реєстрів.

#### **6.4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.**

Це договір, за яким одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установленний строк (ч. 1 ст. 1112 ЦК).

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний. Даний договір укладається з метою створення об'єкта інтелектуальної власності (наприклад, картини, дизайну упаковки з метою його реєстрації як промислового зразка тощо). Тут слід враховувати, що умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними (ч. 4 ст. 1112 ЦК).

У той же час договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності має визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником (ч. 2 ст. 1112 ЦК). Іншими словами, сторонам доцільно узгодити у договорі механізм розподілу прав на об'єкти, що будуть створені при виконанні договору. Якщо сторони не визначили, кому які права будуть належати, то буде застосовуватися загальне правило: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не

встановлено договором (ч. 2 ст. 430 ЦК). Виключенням з цього положення є розподіл прав на твір образотворчого мистецтва: оригінал твору, створеного за замовленням, переходить у власність замовника, а майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (ч. 3 ст. 1112 ЦК).

**6.5. Договір комерційної концесії.** Це договір, за яким 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 (ст. 1115 ЦК). Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний<sup>1</sup>.

У більшості зарубіжних країн цей договір відомий як договір франчайзингу. За цією схемою в Україні працюють, зокрема, „Макдональдс”, „Наша Ряба”, „Джинси Суперцена”, „Картопляна Хата”, „Пицца Челентано”, „Піца-хат”, „Білла”, „ІС”, „Лукойл-Україна”, „ТНК-Україна”, „Кодак”, „Кока-кола” та ін.

На відміну від ліцензійного договору, за яким надається право використання майнових прав інтелектуальної власності, основна мета укладення договору комерційної концесії – створення користувачем виробничої, торгової чи збутової ланки у мережі бізнесу правоволоділця. Тут недостатньо лише дозволити користувачеві використовувати об'єкти інтелектуальної власності, необхідно організувати і навчити його здійснювати діяльність аналогічно правоволоділцю і на тому ж рівні.

У зв'язку з цим предметом договору комерційної концесії є право на використання трьох складових: 1) об'єктів права інтелектуальної власності (комерційних найменувань, торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо); 2) комерційного досвіду; 3) ділової репутації [право на її використання надається опосередковано

---

<sup>1</sup> Більш детально про договір комерційної концесії див.: Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. –Т. 2 – С. 413-441. – Гл. 60 “Договір комерційної концесії” (авт. В. М. Крижна).



– шляхом використання засобів індивідуалізації (комерційних найменувань чи торговельних марок) правоволодільця].

Сторонами договору комерційної концесії можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності: правоволоділець – виробник товарів (робіт, послуг), який використовує належні йому права в підприємницькій діяльності, має комерційний досвід і ділову репутацію та зацікавлений у розширенні свого бізнесу; користувач – юридична або фізична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка має намір скористатися комплексом прав правоволодільця.

Якщо для сторін договір комерційної концесії є дійсним з моменту укладення у письмовій формі, то у відносинах з третіми особами сторони мають право посилалися на договір лише з моменту його державної реєстрації за загальним правилом органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця, а якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

Досить детально ЦК регламентує обов'язки правоволодільця і користувача (ст. 1120, 1121). Оскільки договір комерційної концесії є взаємним, правам однієї сторони кореспондують обов'язки іншої.

Користувач може бути наділений правом укладення договору комерційної субконцесії, тобто договору, який укладає користувач у випадках, передбачених договором комерційної концесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії.

У договорі комерційної концесії можна виділити таке: внутрішні відносини складаються безпосередньо між сторонами договору комерційної концесії – правоволодільцем і користувачем та зовнішні відносини виникають між користувачем і третіми особами в процесі реалізації договору комерційної концесії (при укладенні, наприклад, договорів купівлі-продажу, підяду тощо). Аналогічним чином будується і відповідальність сторін.

Відповідальність перед третіми особами несе не лише користувач, а й правоволоділець. У цьому випадку за загальним правилом відповідальність правоволоділця є **субсидіарною** і настає за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. Виключенням є **солідарна** відповідальність правоволоділця і настає вона за вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволоділця. У цьому випадку споживач має можливість на власний розсуд вирішувати до кого заявляти вимоги – користувача чи правоволоділця.

*Припинення договору комерційної концесії* може бути на підставах, передбачених загальними положеннями про зобов'язання (гл. 50 ЦК), нормами про договір комерційної концесії (ст. 1126 ЦК) чи самим договором комерційної концесії. Оскільки договір комерційної концесії підлягає реєстрації, то щоб реєстр відображав дійсний стан речей, законодавством уведена вимога державної реєстрації припинення договору.

Слід звернути увагу, що договір комерційної концесії припиняється у разі припинення права правоволоділця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом (ч. 3 ст. 1126). Якщо правоволоділець пропонує як заміну іншу торговельну марку чи позначення, то користувач має два варіанти поведінки: 1) відмовитися від цього і вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків або 2) погодитися на продовження чинності договору (при цьому за ст. 1128 ЦК він має право вимагати зменшення плати за договором).

Якщо ж у період дії договору комерційної концесії припинилося право на інший об'єкт інтелектуальної власності, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволоділцеві плати, якщо інше не встановлено договором.

**6.6. Інші договори у сфері інтелектуальної власності.** Невичерпний перелік договорів у сфері інтелектуальної

власності пояснюється неможливістю законодавчого закріплення усіх можливих договірних конструкцій у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших договорів можна віднести договори: 1) між співавторами; 2) між співвласниками охоронного документа (патенту чи свідоцтва); 3) про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності; 4) про передачу *ноу-хау*; 5) щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав тощо.

Потреба укладення перших двох із зазначених договорів пояснюється тим, що у випадку наявності прав кількох осіб щодо одного об'єкта необхідно урегулювати відносини між особами. Так, у випадку відсутності такого договору кожний праволоділець може використовувати об'єкт за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл на використання та передавати майнові права інтелектуальної власності на об'єкт іншій особі без згоди інших праволоділців.

*Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності* – це цивільно-правовий договір, що укладається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження механізму розподілу прав на створені у зв'язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця об'єкти інтелектуальної власності. У випадку відсутності такого договору застосовується загальне правило, передбачене ч. 2 ст. 429 ЦК: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно.

*Договір про передачу ноу-хау*<sup>1</sup> – це договір, за яким правовласник передає зацікавленим особам право на використання повністю або частково конфіденційних знань, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінан-

---

<sup>1</sup> Ноу-хау (англ. know-how – знаю як) – повністю або частково конфіденційні знання, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала (див: Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 596).

сового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала.

Якщо за ліцензійним договором достатньо надати дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності (тобто не забороняти його використання), то за договором про передачу *ноу-хау* необхідно виконати активні дії – розкрити певні знання, що зберігаються в режимі секретності.

*Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав* – це договір, за яким володілець майнових авторських чи суміжних прав наділяє організацію колективного управління повноваженнями щодо управління належними їм майновими правами інтелектуальної власності. На підставі цього договору організації колективного управління укладають договори з зацікавленими особами про використання прав, переданих в управління, а також збирають, розподіляють і виплачують зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права чи суміжних прав суб'єктам авторського права і суміжних прав, правами яких вони управляють, а також вчиняють інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту наданих в управління прав (ст. 49 Закону України „Про авторське право і суміжні права”).

## Список літератури

Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. – Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 136 с.

Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности: Науч. справ.пособие – К.: ТП-ПРЕС, 2004. – 224 с.

Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика / Отв. ред. А.Д. Святоцкий. – К.: Ін Юре, 1999.

Крижна В.М. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – № 9. – С.68-71.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підручник / За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ін Юре, 2002. – 672 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці; Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Слово, 2006. – 1104 с.

Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького – К.: Юрид думка, 2006. – 638 с.

Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони України: – Зб. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 548 с.

Цивільне право України: Підруч.: У 2т. // В.І. Борисова, Л.Н. Баранова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.

## ЗМІСТ

Вступ.....	3
Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності.....	7
Тема 2. Авторське право і суміжні права.....	27
Тема 3. Патентне право.....	45
Тема 4. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг .....	60
Тема 5. Інші об'єкти інтелектуальної власності.....	78
Тема 6. Договори у сфері інтелектуальної власності.....	97
Список літератури .....	109

Навчальне видання

КРИЖНА Валентина Миколаївна,  
ЯРКІНА Наталія Євгенівна.

**ПРАВО  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**

*КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ*

За редакцією В.І. Борисової

Редактор *В.В. Арнаутова*  
Комп'ютерна верстка *Л.П.Лавриненко*

Підписано до друку з оригінал-макета 14.08.2008.  
Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Папір офсетний. Гарнітура Times.  
Ум. друк. арк. 6,93. Обл.-вид. арк. 4,97. Вид. № 380.  
Тираж \_\_\_\_ прим.

Видавництво «Право» Академії правових наук України  
Україна 61002, Харків, вул. Чернишевська, 80

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи  
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів  
видавничої продукції — серія ДК № 559 від 09.08.2001 р.

Виготовлено у друкарні СПДФО Білетченко  
8 (057) 758-35-98