

О.О. ШТЕФАН

**ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
УГОДИ TRIPS  
У НАЦІОНАЛЬНОМУ  
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ**



АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

**О.О. ШТЕФАН**

**ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ TRIPS У  
НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  
УКРАЇНИ**

**КИЇВ 2006**

*Рекомендовано до друку  
Вченою радою Науково-дослідного інституту  
інтелектуальної власності АПрН України  
(протокол від 26 вересня 2006 р. №8)*

**УДК 347.**

**Штефан О.О.**

Проблеми реалізації угоди TRIPS у національному законодавстві України. — К.; ПП "Авокадо", 2006. — 80 с.

У дослідженні на підставі аналізу відповідності національного законодавства України у сфері права інтелектуальної власності міжнародним нормам-стандартам, закріпленим в Угоді TRIPS для виконання Україною мети щодо входження у ВТО та ЄС. Значна увага приділяється питанням, що містяться в Угоді TRIPS, щодо цивільних, кримінальних та адміністративних процедур, а також тимчасовим проміжним засобам.

Видання розраховане на наукових співробітників, фахівців-юристів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, підприємців, усіх, хто цікавиться проблемами удосконалення колективного управління авторським правом і суміжними правами.

**Рецензент**

Ю.Л. Бошицький, кандидат юридичних наук,  
директор Міжнародного центру правових проблем  
інтелектуальної власності при Інституті держави  
і права ім. В.М. Корецького НАН України

© О.О. Штефан, 2006

Від моменту проголошення незалежності України та початку створення бази національного законодавства по сьогоднішній день за пріоритетні основи були взяті правові норми, які є визнаними в усьому світі та містяться у міжнародних договорах. Це правило розповсюджується й на соціальні відносини у сфері інтелектуальної власності. Особливо гостро зазначене питання постало сьогодні, коли вступ України до ВТО та ЄС є частиною внутрішньої та зовнішньої державної політики.

Однією з перепон вступу України до ВТО та ЄС може бути відсутність у національному законодавстві відповідних нормативних положень, закріплених в Угоді по торговельним аспектам права інтелектуальної власності (TRIPS). Будь-яка країна, яка висловлює намір щодо вступу у ВТО, повинна забезпечити реалізацію усіх положень Угоди TRIPS, і перш за все, забезпечити на своїй території належний захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі й регламентацію адміністративних та судових процедур при вирішенні спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності.

Угода TRIPS у країнах ЄС є загально визнаним міжнародно-правовим стандартом та розглядається як правовий документ, яким охоплюються питання, пов'язані з охороною прав практично на всі об'єкти інтелектуальної власності (авторські та суміжні права, права на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, географічні зазначення, топографії інтегральних мікросхем, інформація, яка не підлягає розголошенню тощо), а також питання, пов'язані з відповідальністю за зловживання правами при складанні ліцензійних угод та захисті від недобросовісної конкуренції.

У частині III Угоди TRIPS "Захист прав інтелектуальної власності" містяться нормативно-правові положення, які стосуються загальних зобов'язань, що знаходяться у межах цивільно-правових та адміністративних процедур, а також засобів, спрямованих на усунення правопорушень у сфері охорони прав інтелектуальної власності, у тому числі і особливих

засобів проміжного характеру та кримінальних процедур, які застосовуються країнами-членами ВТО та ЄС з метою захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Розглянемо відповідність національного законодавства України вимогам, що містяться в Угоді TRIPS щодо цивільних, кримінальних та адміністративних процедур, а також тимчасовим проміжним засобам.

Значна частина положень Угоди TRIPS передбачає за допомогою процедури цивільного судочинства реалізацію цивільно-правових засобів захисту порушених, оспорених та невизнаних прав інтелектуальної власності.

У цьому контексті відповідно до національних правових основ в Україні юрисдикція судів розповсюджується на всі правовідносини, що виникають у державі (ст. 124 Конституції України). Проте, галузеве законодавство визначає у Законі України "Про судоустрій України" компетенцію судів загальної юрисдикції загальних та спеціалізованих, та встановлює відповідні види судочинства (цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне).

Так, у цивільному провадженні (судочинстві) розглядаються спори по справах, що виникли з правовідносин інтелектуальної власності між фізичними особами або фізичними особами та юридичними особами (ст. 15 — 17 ЦПК України). Розгляд справ загальними судами загальної юрисдикції про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, відбувається у відповідності до ст. 221 КпАП України у разі скоєння правопорушень, передбачених ст. 164-6 - 164-9 КпАП України.

У кримінальному провадженні загальними судами загальної юрисдикції розглядаються справи щодо злочинів вчинених у сфері інтелектуальної власності (ст. 15 КПК України) при наявності складу злочину, передбаченого ст. 176, 177 КК України.

Спеціалізовані суди, що входять до системи загальних судів, також наділені компетенцією щодо розгляду справ з

правовідносин інтелектуальної власності. Так, господарські суди розглядають спори, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності між юридичними особами або громадянином-підприємцем (ст. 1, 12 ГПК України); адміністративні суди — справи, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності, де однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності (ст. 2, 17 КАС України).

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що існуюча структура судів загальної юрисдикції є дещо ускладненою для використання з метою захисту порушених прав інтелектуальної власності. Спірні правовідносини, що виникають з реалізації права інтелектуальної власності, за своїм характером у переважній більшості є цивільно-правовими. Відповідно до юрисдикції судів спірні правовідносини, наприклад, спір про визнання права, можуть розглядатися у цивільному або у господарському провадженні, де будуть застосовуватися норми цивільного права.

Проте, якщо предметом оспорення буде охоронний документ (патент, свідоцтво), а однією зі сторін буде орган виконавчої влади, рішення якого про видачу охоронного документу буде оспорюватися, то дана справа підвідомча адміністративному суду. У той же час визнання охоронного документу (патенту, свідоцтва) недійсним тягнуть за собою настання наслідків майнового характеру, тобто рішення адміністративного суду про визнання охоронного документу не дійсним є приюдиційним при розгляді майнового спору з тих же правовідносин.

Існуюча в Україні розгалуженість (а в деяких випадках і спірність) компетенції судів може негативно відбитися на реальному захисті прав інтелектуальної власності, враховуючи особливості предмету захисту, а також виносить серед нагальних проблем створення спеціалізованого суду (окремо або у межах суду загальної юрисдикції чи господарського суду), до компетенції якого б належало розгляд усіх справ, що виникають у сфері інтелектуальної власності.

У цьому контексті слід віддати належне Угоді TRIPS, оскільки її третя частина містить детальну регламентації процесуальних дій щодо реалізації прав та обов'язків учасників спорів, які виникають у результаті порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також прав судових органів при ухваленні рішень (наприклад, при визначенні розміру відшкодування позивачеві збитків), при попередньому забезпеченні позовів про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності (наприклад, накладення арешту на партію товару, який може бути контрафактним).

Країни-учасники Угоди TRIPS беруть на себе зобов'язання, за допомогою закріплених у національному законодавстві відповідних норм, забезпечити виконання передбачених зазначеною угодою процедур, які дозволяють реалізовувати засоби, що припиняють вчинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності та спрямовані на відновлення порушених прав і недопущення у майбутньому правопорушень.

Одночасно Угода TRIPS попереджує можливі зловживання щодо жорсткої регламентації умов реалізації прав суб'єктами права інтелектуальної власності, вміщуючи ст. 41 вимогу, відповідно до якої національне законодавство не повинно заважати законній торгівлі та використанню засобів захисту прав та законних інтересів суб'єктів правовідносин щодо реалізації їх суб'єктивних прав на об'єкти права інтелектуальної власності. При цьому національне законодавство має містити норми, які передбачають певні засоби та можливість застосування ефективних дій, що спрямовані проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, у тому числі і вжиття термінових заходів щодо припинення правопорушень та правові санкції у випадках подальшого порушення.

Загальноприйнятим підходом є те, що судові процедури, пов'язані з розглядом позовів, скарг тощо, повинні бути рівними та справедливими для усіх. Тобто, вони не повинні бути складними, характеризуватися значними витратами для

заінтересованої особи та не повинні призводити до розтягування строків (часу) розгляду та прийняття по ним рішень.

Стаття 41 Угоди TRIPS також містить вимоги, яким мають відповідати судові рішення, а також рішення органів, які розглядають спори про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Так, зазначені судові рішення повинні:

- бути аргументованими та втіленими у письмовій формі;
- прийнято за результатами дослідження усіх доказів;
- особи, які беруть участь у розгляді таких справ, мають бути належним чином ознайомлені з рішенням;
- заінтересована сторона по справі повинна мати право оскарження такого рішення, а якщо рішення прийняте в адміністративному порядку, така заінтересована особа повинна мати право на оскарження його в судовому порядку.

Щодо реалізації зазначених вимог національним законодавством України, то галузеві процесуальні норми їх містять та детально регламентують, починаючи з основних принципів судочинства.

Нормативні положення, закріплені нормами національного законодавства, у своїй загальній масі відповідають нормативним вимогам ст. 41 Угоди TRIPS. Загальні вимоги щодо свободи торгівлі, рівності громадян на судовий захист, основні принципи здійснення судочинства та ін. закріплені у нормах Конституції України, а також більш розширено за своїм змістом передбачені у нормах матеріального законодавства (цивільного та спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності) та у нормах процесуального законодавства (цивільного, кримінального, господарського процесуального кодексів та адміністративного судочинства).

Слід також зазначити, що Угода TRIPS не зобов'язує країн-учасників створювати спеціальну правову систему щодо забезпечення захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, а захист цих прав може здійснюватися, відповідно, за допомогою тих засобів та процедур (правової системи), які



існують у тій чи іншій країні. Таким чином, законодавство України вже містить відповідні норми, які передбачають захист прав інтелектуальної власності, проте практична їх реалізація, у більшості випадків, свідчить як про недосконалість деяких норм (пробіли у законі, протиріччя між нормативно-правовими актами, "мертві" норми тощо), так і про їх неефективність у боротьбі з контрафактними товарами.

Розділ 2 Угоди TRIPS присвячений цивільним та адміністративним процедурам та засобам захисту прав інтелектуальної власності. Так, країни-учасники Угоди у своєму законодавстві повинні передбачити право суб'єктів права інтелектуальної власності на звернення за захистом своїх прав до цивільних судових процедур, а суб'єктам-відповідачам надати право на отримання інформації щодо заявлених до них вимог з приводу порушень права інтелектуальної власності.

Вітчизняне законодавство містить конституційну гарантію громадян на захист прав та свобод від порушень та протиправних посягань (ст. 55 Конституції України), а у цивільному судочинстві у справах позовного провадження зазначена конституційна гарантія трансформується у право на позов. Згідно зі ст. 3 ЦПК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом, а відповідно до ст. 122 ЦПК України суд зобов'язаний вирішити питання про прийняття до свого розгляду звернену до нього заяву та відкрити провадження у справі.

Процесуально-правове становище сторін визначається принципом їх рівності перед законом і судом (ст. 5, 31 ЦПК України). Процесуальні права сторін (позивача та відповідача) у цивільному процесі закріплені ст. 3, 7, 20, 22, 27, 31, 38, 118, 123, 140, 176 та ін. ЦПК України, включаючи й права передбачені в Угоді TRIPS.

У процесі розгляду судом у цивільному провадженні справ, що виникають у сфері інтелектуальної власності, сторонам повинно бути надано право на залучення представників (процесуальних) для представлення своїх інтересів в суді. Слід

зауважити, що положення Угоди щодо використання у судочинстві представників має певну особливість, не властиву процесуальному представництву, яке нормативно регулюється національним українським процесуальним законодавством. Відповідно до Угоди представник заінтересованої сторони у процесі (цивільному) своєю присутністю замінює сторону, тобто присутність у судовому засіданні сторони по справі, що виникає з правовідносин у сфері інтелектуальної власності, за наявності її представника у судовому засіданні, є необов'язковою.

Національне законодавство України — ст. 59 Конституції України — закріплює за громадянами право на отримання правової допомоги, а галузеве законодавство нормативно розрізняє цивільне представництво та процесуальне. Правовідносини між представником та довірительом є матеріально-правовими, виникають на підставі договору, закону, акту органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених цивільним законодавством (ч. 3 ст. 237 ЦК України).

Отже, представництво (цивільно-правове) є правовідношенням, у якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчиняти дії від імені другої сторони, яку вона представляє (ч. 1 ст. 237 ЦК України). Процесуально-правові відносини виникають у зв'язку із визначенням і оформленням повноважень представника у цивільному процесі (ст. 42-44 ЦПК України). Правовідносини між представником і судом у цивільному процесі регулюються нормами цивільного процесуального права і є процесуально-правовими (ст. 38-44 ЦПК України). Процесуальний представник, на відміну від цивільного представника, не замінює сторону у цивільному судочинстві (за винятком законних представників — батьків, опікунів, піклувальників), а діє поряд з нею на захист її суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.

Статтею 43 Угоди TRIPS судовим органам надається право вимагати у однієї із сторін (наприклад, відповідача) надати суду докази, що у неї знаходяться, яких було б достатньо, щоб підтвердити позовні вимоги позивача, якщо позивач пе-

реконає суд в існуванні таких доказів. При розгляді доказів, отриманих таким чином, суд також повинен забезпечити збереження комерційної таємниці відповідача.

Якщо одна із сторін навмисно, впродовж певного розумного строку, без законних на то підстав відмовляється у наданні або доступі суду до необхідних матеріалів (доказів), суд наділяється правом прийняти остаточне рішення на базі існуючих у справі доказів (матеріалів), які знаходяться у справі. До таких матеріалів буде належати інформація (включаючи позовну заяву) від сторони про докази, у доступі до яких суду було відмовлено відповідною стороною. Таке рішення буде вважатися законним та обґрунтованим. Викладена міжнародна норма у національному законодавстві України відповідає цивільним процесуальним діям щодо подання та витребування доказів (ст. 60, 137 ЦПК України).

Процесуальний порядок одержання та дослідження доказів у цивільному процесі регламентується ст. 57-66, 176-193 ЦПК України, який одночасно виступає і процесуальною гарантією для всебічного, повного і об'єктивного пізнання дійсних обставин справи, прав та обов'язків сторін у спорі та постановленню законного, повного та обґрунтованого рішення по справі. Так, згідно зі ст. 60 ЦПК України, у цивільному процесі діє правило, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

У випадках, коли з отриманням доказів по справі виникають складнощі, суд за клопотанням заінтересованої особи в порядку ст. 137 ЦПК України витребує докази. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також неподання доказів, у тому числі з причин, які визнані судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, та настання такого виду процесуального примусу як тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (ст. 91, 93 ЦПК України). З приводу тимчасового вилучення доказів для дослідження судом суд постановляє ухвалу.

Процесуальний порядок повернення оригіналів письмових доказів, речових доказів, а також їх зберігання регламентується ст. 138, 139, 142 ЦПК України. При наявності обставин, коли докази не можна доставити до суду, вони можуть бути оглянуті за їх місцезнаходженням (ці процесуальні дії регулюються ст. 140, 141 ЦПК України).

Рішення суду по справі повинно ґрунтуватися на досліджених в суді доказах по справі (ст. 212 ЦПК України), а також бути законним та обґрунтованим (ст. 213 ЦПК України), тобто рішення суду повинно відповідати усім вимогам судочинства та має бути ухваленим на основі повно і всебічно з'ясованих обставин справи, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтвердженими тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Таким чином, припущення наявності доказів без їх реального існування та вивчення судом, як передбачено Угодою TRIPS, є недопустимим та суперечить як загальним національним принципам судочинства, так і нормам процесуального права.

Відповідно до положень ст. 44 Угоди TRIPS судові органи повинні мати повноваження щодо зобов'язання однієї зі сторін спору утриматися від порушень прав на об'єкти права інтелектуальної власності шляхом заборони передачі у торгівельну мережу товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на ці об'єкти одразу після проходження такими товарами процедури "розмитнення".

Ці процесуальні дії суду не залежать від того, знав чи не знав потенційний порушник, що він своїми діями буде порушувати права на об'єкти права інтелектуальної власності. Викладене нормативне положення Угоди співпадає з таким поняттям цивільного процесу, як забезпечення позову (ст. 151-155 ЦПК України).

Забезпечення позову судом вживається на будь-якій стадії розгляду справи, у випадках коли невжиття забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. За заявою заінтересованої особи суд може за-

безпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності. До заяви про забезпечення позову повинні бути додані документи та інші докази, які підтверджують, що саме ця особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і що її права можуть бути порушені у разі не вжиття забезпечення позову.

Забезпечити позов шляхом заборони провадити певні дії передбачається й спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності, наприклад, ст. 53 Закону України "Про авторське право і суміжні права" — до завершення розгляду справи суддя одноособово має право постановити ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права, суміжних прав, вчиняти до ухвалення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання у майновий найм, прокат, ввезення на митну територію України та інше передбачене Законом України "Про авторське право і суміжні права" використання, а також транспортування, зберігання або володіння, з метою введення в цивільний обіг примірників творів, у тому числі комп'ютерних програм і баз даних, а також записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких допускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту.

Проте, такий спосіб впливу на правопорушника як зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності, переважно застосовується у боротьбі з піратством, тобто виробництвом у якій-небудь країні контрафактних копій об'єкту права інтелектуальної власності, та переправлення їх в іншу країну з метою продажу. Заходи на митному кордоні розраховані на попередження ввезення на митну територію України контрафактних або законних копій, об'єктів права інтелектуальної власності, але з порушенням правил на імпорту.

Цей захід становить собою ефективний спосіб протидії актам порушення, оскільки йде попередження поширення контрафактних товарів на кордоні, а не тоді коли вони вже ввезені до країни і знаходяться у цивільному обігу.

Прикордонні заходи здійснюються адміністративними (митними), а не судовими органами (Глава 10 Митного кодексу України). Проте рішення митних органів можна оскаржити у суді. При переміщення товарів через митний кордон України з порушенням права інтелектуальної власності ст. 345 Митного кодексу України встановлює накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб підприємств - від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів. Дані санкції можуть бути застосовані виключно судом.

Угода TRIPS (ст. 44) передбачає норму, відповідно до якої, якщо урядом країн-учасниць ВТО надається примусова ліцензія на використання прав інтелектуальної власності, володільцю прав повинна бути виплачена адекватна матеріальна компенсація. Спори, що виникають з надання примусової ліцензії, підлягають розгляду у суді. Зазначене правило відтворено, перш за все, у національному цивільному законодавстві — ст. 1108 та ін. ЦК України, а також спеціальних законах з питань інтелектуальної власності. Так, законодавство України передбачає видачу примусової ліцензії на їх використання. Процедура надання примусової ліцензії визначені законодавством і можуть бути реалізовані в адміністративному або судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У цьому випадку Кабінет Міністрів України має право на надання права на використання об'єкту права інтелектуальної власності будь-якій юридичній особі, без згоди праволодільця на умовах невиключної ліцензії. Обсяг викорис-

ня об'єкту права інтелектуальної власності у цьому випадку визначається рішенням Кабінету Міністрів України, в якому, у тому числі, вказується розмір компенсації, що сплачується праволодільцю і порядок її сплати, а також визначається орган, який буде здійснювати контроль за використанням об'єкту примусової ліцензії.

Судовий порядок використовується, якщо об'єкт права інтелектуальної власності не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання об'єкту права інтелектуальної власності було припинено. У цьому випадку будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати об'єкт права інтелектуальної власності, у разі відмови праволодільця від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання об'єкту права інтелектуальної власності.

Якщо праволоділець не доведе, що факт невикористання об'єкту права інтелектуальної власності зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об'єкту права інтелектуальної власності з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди. Фактично, укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони, а суд.

Таким чином, для надання примусової ліцензії обов'язкова наявність двох умов: а) невикористання або недостатнє використання без поважних причин об'єкту права інтелектуальної власності протягом трьох років; б) відмова правовласника укласти ліцензійний договір. Але у всіх випадках примусової ліцензії правовласник не має виключного права надавати дозвіл на використання об'єкту права інтелектуальної власності та не має права видавати субліцензію.

Стаття 45 Угоди TRIPS надає судовим органам повноваження вимагати від порушників прав інтелектуальної влас-

ності компенсувати суб'єкту права інтелектуальної власності збитків та відшкодування шкоди, які йому завданні у зв'язку з цим порушенням. Така компенсація повинна бути сплачена незалежно від того, знав або не знав порушник права інтелектуальної власності прав про незаконність своїх дій. Суд також має право вимагати від порушника права інтелектуальної власності компенсувати суб'єкту права інтелектуальної власності, чиї права порушені, витрати на судовий процес, включаючи витрати на послуги адвоката.

У деяких випадках суд може покласти на суб'єкта-порушника права інтелектуальної власності зобов'язання по відшкодуванню збитків включаючи упущену вигоду. Викладене положення також знайшло своє відображення у національному законодавстві України. Перш за все, норми цивільного права передбачають засоби захисту права інтелектуальної власності, які можуть бути застосовані до порушників права інтелектуальної власності (ст. 16, 432 ЦК України), а також захист та види захисту прав інтелектуальної власності закріплені у нормах спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності.

При цьому специфічні властивості відповідальності за порушення права інтелектуальної власності обумовлюються особливостями предмету і методу правового регулювання відносин, які виникають у сфері інтелектуальної власності. Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, характеризується наступними рисами:

- є майновою, не зважаючи на те, що зміст права інтелектуальної власності складають майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності і порушуватись можуть як одні, так й інші;

- носить компенсаційний характер, оскільки ставить за мету примушення порушника до виконання покладених на нього законом або договором юридичних обов'язків і тим самим — поновлення порушеного суб'єктивного права, що належить суб'єкту права інтелектуальної власності. У зв'язку з цим обра-



на санкція як міра відповідальності, що має відповідати (не повинна перевищувати) завданім збиткам або шкоді;

- є засобом попередження правопорушення у майбутньому, оскільки застосовуючи відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, стимулюється належне виконання обов'язків та додержання суб'єктивних прав відповідних суб'єктів;

- може бути договірною (наприклад, передбаченою в авторському договорі або ліцензійному договорі), або бути позадоговірною (наприклад, передбаченою законодавством за виготовлення або введення у цивільний оборот об'єкту права інтелектуальної власності);

- може бути дольовою, солідарною - при множинності порушників у правовідносинах, які виникають з факту порушення права інтелектуальної власності, та субсидіарною (додадковою) — наприклад, спрямованою на відшкодування моральної шкоди, а також стягнення з порушника авторського права і суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення (ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права"), змішаною - при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань, передбачених авторським чи ліцензійним договорами, а також може бути відповідальністю у порядку регресу як зворотна вимога до третьої особи;

- виникає за наявності вини особи, яка порушила, не визнала суб'єктивне право інтелектуальної власності. Виключення з цього правила допускаються лише у випадках, встановлених законом (наприклад, ст. 444 ЦК України, статті 21 — 25, 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права" — "вільне" використання творів);

- заснована на загальному принципі повного відшкодування шкоди, яка завдана порушенням права інтелектуальної власності.

Відповідальність за порушення або невизнання права інтелектуальної власності може мати місце за наявності певних, встановлених законом умов.

Такими умовами є наявність:

- факту протиправної поведінки особи (недодержання умов авторського або ліцензійного договорів, а також позадоговірне завдання шкоди - використання об'єкту права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

- шкоди, спричиненої суб'єкту права інтелектуальної власності;

- причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

- вини особи, яка спричинила шкоду.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, як правило, покладається на особу, яка завдала шкоду, лише за наявності усіх цих умов.

Доказування перших трьох умов покладається на потерпілу особу. У даному випадку діє презумпція винності особи, яка завдала шкоду: така особа є винною, доки не буде доведено зворотне.

Щодо розподілу судових витрат відповідно до викладеної вище правової норми Угоди TRIPS, то цей порядок врегульований у межах цивільного процесуального законодавства України (ст. 88, 89 ЦПК України).

Положення, пов'язане з виплатою компенсацій, також передбачається і статтею 46 Угоди TRIPS. Так, суду надається право без сплати будь-якої компенсації вилучити з товарного обігу товари, які виготовлені та введені в обіг з порушенням права інтелектуальної власності, але таким чином, щоб законний суб'єкт права інтелектуальної власності не поніс збитків, а також його правам не була завдана шкода.

Суд може також вирішити питання й про знищення таких товарів, у тому числі товарів, які були виготовлені з використанням забороненого матеріалу та забороненим способом. Під забороненими матеріалами та забороненим способом у цьому контексті мається на увазі використання матеріалів та способів, які є об'єктами права інтелектуальної власності, право на використання яких не було отримане від законного

суб'єкта та належним чином оформлене. Суд може вирішити і питання про знищення матеріалів та виробничих об'єктів, які використовувалися при виготовленні таких товарів та які були також вилучені.

У кожному конкретному випадку суд повинен приймати до уваги та оцінювати рівень порушення, з тією метою, щоб не була завдана шкода інтересам третіх осіб. Стосовно товарів, які містять фальсифіковані знаки для товарів та послуг, просте вилучення знака, права на який належать іншому суб'єкту, не є достатньою підставою для того, щоб товар був ведений в обіг.

Це положення також знайшло своє відображення у нормах національного цивільного законодавства (ст. 432 ЦК України), а також спеціальних нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності. Так, вилучення товарів з цивільного обігу, які виготовлені або введені у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності, може провадитись у відповідності з рішенням суду про вилучення такого товару, якщо в суді буде доведений факт порушення особистих немайнових прав (ст. 423 ЦК України) або майнових прав (ст. 424 ЦК України), які належать суб'єктам права інтелектуальної власності (ст. 421 ЦК України).

За рішенням суду вилучені з цивільного обігу контрафактні товари на вимогу особи, яка є суб'єктом права інтелектуальної власності та права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні товари, вилучені з цивільного обігу, підлягають знищенню. Це положення, закріплене п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України, певною мірою співзвучне нормам, що містяться в інших спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності, наприклад, п. 4 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та ін.

Не зважаючи на зовнішню раціональність цього засобу захисту прав, можливість передачі вилученого з цивільного обігу контрафактного товару суб'єкту порушеного права інте-

лектуальної власності за його вимогою можна застосовувати не завжди. Так, не у всіх випадках контрафактний товар може бути переданий суб'єкту порушеного права інтелектуальної власності у зв'язку з тим, що такий товар може бути реалізованим, схованим, знищеним, тобто за певних умов подібна передача контрафактного товару просто неможлива. Вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, - цей спосіб захисту прав у деякій мірі збігається з попереднім, але має й принципові відмінності, які визначаються специфікою об'єкту права інтелектуальної власності.

Більш реальний, практичний захист прав може отримати суб'єкт права інтелектуальної власності в разі застосування попередньої санкції - вилучення товарів з цивільного обігу, які виготовлені або введені у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності. У тих поодиноких випадках, коли виникає можливість виявити особу, яка виготовляє контрафактні товари, вилучення матеріалів і знарядь, що належать такій особі та за допомогою яких такі товари виготовлені, можливо за наявності відповідного рішення суду про вилучення чи конфіскацію таких товарів. За рішенням суду вилучені матеріали та знаряддя, які використовувалися для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України. Зазначене положення також збігається з нормативними положеннями спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, наприклад, ч. 2 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

У залежності від рівня порушення ст. 47 Угоди TRIPS надається право судовим органам вимагати, щоб правопорушник проінформував суб'єктів права інтелектуальної власності щодо третіх осіб, які приймали участь у виробництві та розповсюдженні товарів, виготовлених з порушенням прав інте-

лектуальної власності. Це положення міжнародної норми окремо не закріплюється національним законодавством України, проте, виявлення тих осіб, які надавали послуги порушникам інтелектуальної власності відносяться до слідчих дій при розслідуванні кримінальних злочинів у сфері інтелектуальної власності або слідчих дій при розгляді адміністративного правопорушення та знаходяться у сфері регулювання відповідних норм права КК України, КПК України та КпАП України.

Стаття 48 Угоди TRIPS закріплює гарантії захисту прав відповідача по спорах у сфері інтелектуальної власності, у випадках, коли суд не задовольнить висунуті до нього вимоги позивача. У такому випадку суд може вимагати від суб'єкта права інтелектуальної власності (позивача) компенсувати завдані збитки неналежним використанням права інтелектуальної власності позивачем. Суд також може вимагати від позивача компенсувати відповідачу судові витрати, включаючи витрати на адвоката.

Подібна гарантія міститься і у нормах національного законодавства. Так, згідно зі ст. 155 ЦПК України, у разі скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду, особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. Питання розподілу судових витрат регулюється ст.ст. 88, 89 ЦПК України.

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, перш за все, закріплені ст. 49 Угоди TRIPS та передбачають право зацікавленої особи оскаржити в судовому порядку рішення адміністративних органів. Зазначене положення, як альтернативний спосіб захисту порушених прав, міститься і у законодавстві України та пов'язане з конституційними засадами судочинства. Так, згідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція суду розповсюджується на всі правовідносини, які

виникають у державі, проте спеціальне законодавство, яким регулюється та чи інша сфера суспільних відносин, включаючи відносини у сфері інтелектуальної власності, передбачає досудовий захист прав та інтересів шляхом звернення до відповідних компетентних державних органів.

Процедурі розгляду спорів із правовідносин у сфері інтелектуальної власності в адміністративному порядку присвячені ст. 42-48 Угоди TRIPS, у яких, здебільшого, закріплені принципи саме адміністративної процедури.

Стаття 50 Угоди TRIPS передбачає тимчасові засоби, які можуть бути застосовані судами з метою захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Вказана стаття безпосередньо говорить про те, що судовим органам повинні бути надані можливості щодо використання ефективних засобів для припинення порушень прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Ефективні засоби, які може застосовувати суд, були розглянуті вище (недопущення товару, який був виготовлений з порушенням прав інтелектуальної власності, у торгіву меру; накладення арешту на об'єкти з метою отримання доказів, що такі об'єкти є контрафактними або не є такими тощо).

Судовим органам надається право застосовувати попередні заходи у випадках, коли необхідно терміново отримати та зберегти докази та будь-яка відстрочка може завдати неправної шкоди власнику права інтелектуальної власності або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищений. Слід зазначити, що у даному випадку мова не йде про забезпечення доказів.

Свого часу національне законодавство передбачало проміжні, заборонювальні заходи у гл. 4-А ЦПК України 1963 р., при цьому порушивши цілісність Кодексу та створивши безліч колізій. Під запобіжними заходами у цивільному процесі ЦПК розглядав діяльність суду, пов'язану з винесенням ухвали, спрямованої на надання додаткових засобів захисту прав і інтересів заінтересованій особі, яка має підстави

вважати, що її права порушені чи існує реальна загроза їхнього порушення чи оспорення, шляхом звернення такої особи до суду з відповідною заявою до пред'явлення позову.

На сьогоднішній день у чинному ЦПК України від 18.03.2004 р. застосування запобіжних заходів у якійсь окремій главі не передбачено. Слід зауважити, що такі процесуальні дії як забезпечення доказів (ст. 133-135 ЦПК України) та забезпечення позову (ст. 151-155 ЦПК України) не замінюють собою такого тимчасового заходу як запобіжні заходи. Це пояснюється тим, що процедура забезпечення доказів є ускладненою та тривалою у часі; у заяві необхідно зазначити, які докази необхідно забезпечити; а також обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим; розгляд заяви відбувається протягом п'яти днів з дня її надходження із повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Питання про застосування попередніх заходів у більшості європейських країн вирішується негайно (зразу як заява подана до суду), без повідомлення особи, у якої може знаходитись докази, що свідчать про порушення права на об'єкти інтелектуальної власності. Для позитивного вирішення судом питання про застосування попередніх засобів достатньо припущення суб'єкта права інтелектуальної власності про те, що його права порушуються або оспорується.

В якості способу попереднього заходу може бути використане як накладення арешту (наприклад, на партію товару, який може бути контрафактним), або заборону вчиняти певні дії (наприклад, введення у цивільний оборот товару, який також може виявитися контрафактним). Забезпечення позову також не може у цьому контексті розглядатися як попередній захід, оскільки, перш за все, він застосовується у випадку, коли є підстави вважати, що його не застосування може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Тобто, у випадках, коли рішенням суду поновлюються порушені, оспорені або невизнані права інтелектуальної власності та ви-

никає необхідність у відшкодуванні завданої порушенням суб'єкту права інтелектуальної власності шкоди, суд у якості забезпечення позову може накласти арешт на майно або банківський рахунок порушника.

Поняття запобіжних заходів у національному законодавстві на сьогоднішній день використовується у сфері кримінального процесуального права (гл. 13 ЦПК). Проте, розглянуті вище дії, пов'язані з попередніми заходами, що можуть використовуватися у межах цивільного процесу, за своїм змістом, засобами і спрямованістю істотно відрізняються від однойменного поняття у кримінальному процесі.

Цей вид допозовного провадження за своєю суттю являє особливий вид адміністративного провадження, реалізація якого повинна бути спрямована на захист порушених прав у сфері інтелектуальної власності. Необхідність цього провадження підтверджується і тим, що Угода TRIPS передбачає наявність у національному законодавстві спеціальних норм, що регулюють адміністративні процедури, що здійснюються у судах загальної юрисдикції або спеціалізованих судах та спрямовані на захист прав суб'єктів інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що передбачені ст. 50 Угоди TRIPS попередні заходи за своєю суттю пов'язані з регламентацією спеціальних вимог щодо заходів на кордоні, які застосовуються для виявлення контрафактної продукції та спрямовані на недопущення такої продукції у вільний обіг (ст. 51-60 Угоди TRIPS).

Угода TRIPS містить також і норми, що стосуються кримінальних процедур та кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності — розділ 5 ч. III "Кримінальні процедури". Так, згідно зі ст. 61 Угоди TRIPS на країни-учасниці покладається обов'язок у своєму національному законодавстві передбачити кримінальні процедури та штрафи, які можуть бути застосовані за навмисну підробку знаку для товарів та послуг або в разі порушення авторського права і суміжних прав, за умови, що ці порушення були



вчинені з комерційною метою. Покарання для винних осіб повинно включати тюремне ув'язнення, а також грошові штрафи, які б були адекватними для попередження правопорушень. У конкретних випадках засоби покарання повинні включати накладення арешту, конфіскацію та знищення контрафактних товарів та будь-яких матеріалів та засобів виробництва, які використовувалися з метою вчинення правопорушення. При цьому Угода TRIPS встановлює систему мінімальних вимог і держави-учасниці можуть у своєму національному законодавстві передбачити більш високий рівень захисту прав, особливо якщо злочини були вчинені навмисно і здійснювалися з комерційною метою.

Національне законодавство України також містить норми кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у галузі інтелектуальної власності. Так, за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, — караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією

всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, — караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ст. 176 КК України).

Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, — караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, — караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, — караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з поз-

бавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ст. 177 КК України).

Національне законодавство України також передбачає відповідальність за протиправні дії, які не містять викладених вище кваліфікуючих ознак злочину у сфері інтелектуальної власності, але які кваліфікуються як адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності передбачена: Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст.ст. 51-2, 164-3, 164-6 — 164-8), Законами України: "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (ст. ст.22, 28), "Про охорону прав на промислові зразки" (ст. ст. 19, 25), "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (ст.ст. 15, 19), "Про охорону прав на сорти рослин" (ст.ст. 16, 17, 24), "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" та ін. нормативно-правовими актами.

Так, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом — тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення; незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені — тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, — тягне за собою накладення штрафу від п'яти до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця — тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат — тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Зазначені дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, — тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окремо в Угоді TRIPS вирішуються питання, пов'язані з захистом права інтелектуальної власності на митному кордоні (ст. 51-60, розд. 4 ч. III). У національному законодавстві процедура пропуску через митний кордон об'єктів права інтелектуальної власності регулюється, перш за все, нормами Митного кодексу України. Проте, слід зазначити, що норми, які

містяться у Митному кодексі України, хоча й відповідають вимогам Угоди TRIPS, на практиці майже не застосовуються і носять, скоріш, декларативний характер, оскільки відсутній механізм їх реалізації.

Наприклад, стаття 74 Митного кодексу України забороняє пропуск через митний кордон України товарів або інших предметів, імпорт або експорт яких відбувається з порушенням права інтелектуальної власності. Аналогічне положення міститься й серед цивільно-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності (п. 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України).

З метою створення механізму виявлення порушень права інтелектуальної власності щодо товарів та інших предметів, які перетинають кордон України, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" № 412 від 28.04.2001р. Зазначене Положення регламентує порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, імпортуються чи експортуються українськими чи іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності і видів діяльності та підлягають включенню до реєстру товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, який складається Державною митною службою.

Проте, встановлені правила реєстрації товарів та інших предметів, які перетинають кордон України, містять безліч недоліків та норм, що є неможливими для виконання і застосування заінтересованими суб'єктами. По-перше, цей нормативно-правовий акт не розповсюджується на товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності і переміщуються через територію України транзитом, — у країнах-членах ЄС транзит виявленого контрафактного товару є правопорушенням, за яке передбачається відповідальність.

По-друге, сфера дії цього Положення не поширюється на товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності,

які ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не призначені для використання у комерційних цілях, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях — невідомо хто та яким чином відслідковує та контролює, яким чином фізична особа буде використовувати товар, що містить об'єкт права інтелектуальної власності.

По-третє, з метою запобігання правопорушенням прав інтелектуальної власності під час імпорту або експорту об'єктів інтелектуальної власності, правовласник або його представник має право звернутися до Держмитслужби з клопотанням про запровадження контролю за переміщенням через митний кордон України об'єктів права інтелектуальної власності. Для цього правовласник або його представник подає до Держмитслужби заяву про внесення об'єкту права інтелектуальної власності до реєстру, а також має подати низку додатків. Серед додатків, які обов'язково повинні бути подані правовласником або його представником, є інформація про країни, виробників та способи транспортування контрафактних товарів у разі їх наявності — за своїм змістом та суттю отримання цієї інформації є промисловим шпіонажем і практично правовласник або його представник отримати таку інформацію законно ніде не може.

У той же час вимоги, які містяться у зазначених вище статтях Угоди TRIPS, шляхом їх імплементації у національне законодавство, дозволять створити механізм обмежувальних засобів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності при перетинанні ними кордону.

Так, законодавство країн-учасниць Угоди TRIPS передбачає:

- застосування процедур, які дозволяють суб'єкту права інтелектуальної власності, який має обґрунтовані підозри, що товар який імпортується містить фальсифіковані товарні знаки або виготовлений з порушенням авторського права і суміжних прав, подати до компетентного органу (адміністра-

тивного чи судового) письмову заяву, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг (ст. 51 Угоди TRIPS);

- надання відповідних доказів власником права про порушення його прав у відповідності з вимогами законодавства шляхом докладного опису товару, щоб митні органи могли їх легко розпізнати (ст. 52 Угоди TRIPS);

- надання застави або іншої еквівалентної гарантії, достатньої для захисту прав відповідача (ст. 53 Угоди TRIPS); повідомлення про призупинення проходження товару через митний контроль та не випуску його у вільний обіг (ст. 54 Угоди TRIPS);

- встановлення тривалості (строку) призупинення переміщення товару через митний контроль (ст. 55 Угоди TRIPS);

- відшкодування збитків імпортеру та власнику товарів, щодо яких були вжиті засоби тимчасового призупинення переміщення товару через митний кордон та введення його у вільний обіг (ст. 56 Угоди TRIPS);

- право на інспекцію та інформацію, що проведена та отримана митними органами, для підкріплення доказами претензії власника права (ст. 57 Угоди TRIPS).

Виходячи з вищевикладеного аналізу відповідності національного законодавства України у сфері права інтелектуальної власності міжнародним нормам-стандартам, закріпленим в Угоді TRIPS, слід зазначити, що для досягнення Україною мети щодо входження у ВТО та ЄС необхідно на національному законодавчому рівні закріпити гарантії прав національних виробників, створивши їм умови для ефективної, конкурентної, прибуткової праці. Використання Україною існуючих міжнародно-правових механізмів захисту економічних інтересів дозволить національним суб'єктам права інтелектуальної власності комфортно відчувати себе як на традиційних для України ринках, так й намагатися зайняти нові. Особливо важливим у цьому контексті є розробка законодавства України, яке б відповідало нормам та правилам у



сфері захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, прийнятим у країнах-членах ВТО.

### Нормативно-правові джерела

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 30 — Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Урядовий кур'єр. — 2004. — Липень. — № 130.

3. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 7 грудня 1984 р. // ВВР Української РСР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1123.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. № 1001-05 // ВВР. — 1961. — № 2. — Ст. 15.

5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 313.

6. Господарський процесуальний кодекс України від 21 червня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 36. — Ст. 188.

7. Кодекс про адміністративне судочинство України від 6 липня 2005 р. № 2747 — IV. — К. : Видавничий дім "Скіф", 2005. — 108 с.

8. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // ВВР України. — 2002. — № 38-39. — Ст. 288.

9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

10. Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. № 3018-III // ВВР України. — 2002. — № 27-28. — Ст. 180.

11. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 11 липня 2001 р. № 2627 — III // ВВР України. — 2001. — № 43. — Ст. 214.

12. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 р. // Голос України від 2.07.1996 р.

13. Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" від 1 червня 2000 р. № 1771 — III // ВВР України. — 2001. — № 8. — Ст. 37.

14. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. № 3699 — XII // ВВР України. — 1994. — № 8. — Ст. 37.

15. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3688 — XII // ВВР України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.

16. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 17 січня 2002 р. № 2986 — III // ВВР України. — 2002. — № 23. — Ст. 163.

17. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР // ВВР України. — 1998. — № 8. — Ст. 28.

18. Постанова КМ України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" № 412 від 28.04.2001р.

19. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, укладена 15 квітня 1994 року, набула чинності 1 січня 1995 року // Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. — К.: "Вимір", Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу до СОТ, 1998. — С. 336-370.

#### **Використана література:**

1. Жаров В.О. Угода TRIPS і проблеми гармонізації національного законодавства в сфері інтелектуальної власності. — Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики. — К., 2002. — С. 97-127.

2. Тимофієнко Л.П. Комерціалізація прав інтелектуальної власності підприємств в умовах вступу до СОТ // 7-я міжнародна практична конференція "Актуальні

проблемы охраны интеллектуальной собственности". Материалы выступлений г. Алушта 1-5 сентября 2003 г. — С. 119-122.

3. Кольченко Ю.М. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при пересечении таможенной границы Украины: проблемные вопросы. // 7-я международная практическая конференция "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности". Материалы выступлений г. Алушта 1-5 сентября 2003 г. — С. 388-393.

4. Шевченко Э.А. Анализ практики применения и особенности разрешения споров относительно защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. // 7-я международная практическая конференция "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности". Материалы выступлений г. Алушта 1-5 сентября 2003 г. — С. 406-426.

5. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України / Упорядник Г.О. Андрощук. — К.: Парламентське видавництво, 2002.

**УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ  
ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

**ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ**

**ЧАСТИНА II. СТАНДАРТИ ЩОДО НАЯВНОСТІ, СФЕРИ ДІЇ ТА  
ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

1. Авторське право та суміжні права
2. Товарні знаки
3. Географічні зазначення
4. Промислові зразки
5. Патенти
6. Компонування (топографії) інтегральних мікросхем
7. Захист нерозголошеної інформації
8. Контроль за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях

**ЧАСТИНА III. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

1. Загальні зобов'язання
2. Цивільно-правові та адміністративні процедури і засоби правового захисту
3. Тимчасові заходи
4. Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні
5. Кримінальні процедури

**ЧАСТИНА IV. НАБУТТЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЧИННОСТІ ПРАВ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВІДПОВІДНІ ПРОЦЕДУРИ  
INTER PARTES**

**ЧАСТИНА V. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК**

**ЧАСТИНА VI. ДОМОВЛЕНОСТІ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД**

**ЧАСТИНА VII. ІНСТИТУЦІЙНІ ДОМОВЛЕНОСТІ : ЗАКЛЮЧНІ  
ПОЛОЖЕННЯ**

**УГОДА ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ  
ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

*Члени,*

*бажаючи* зменшити викривлення і перешкоди в міжнародній торгівлі та беручи до уваги необхідність сприяти ефективній і належній охороні прав інтелектуальної власності, а також з метою гарантування того, що заходи та процедури, спрямовані на забезпе-

чення права інтелектуальної власності, самі не стануть бар'єрами для законної торгівлі;

*визнаючи* з цією метою необхідність нових норм та правил щодо:

(а) можливості застосування основних принципів ГАТТ 1994 та міжнародних угод або конвенцій з інтелектуальної власності, які мають відношення до цієї Угоди;

(б) забезпечення адекватними стандартами та принципами, що стосуються можливості надання, сфери дії і використання пов'язаних із торгівлею прав інтелектуальної власності;

(в) забезпечення ефективними та відповідними примусовими засобами захисту пов'язаних із торгівлею прав інтелектуальної власності з урахуванням розбіжностей національних законодавчих систем;

(г) забезпечення ефективними і швидкими процедурами для багатостороннього запобігання та врегулювання суперечок між урядами;

(е) заходів на перехідний період, спрямованих на якнайбільш повну участь у кінцевих результатах переговорів;

*визнаючи* необхідність багатосторонньої системи принципів, норм та правил міжнародної торгівлі сфальсифікованими товарами ;

*визнаючи*, що права інтелектуальної власності є приватними правами;

*визнаючи* основні цілі державної політики, що лежать в основі національних систем охорони інтелектуальної власності, включаючи цілі, пов'язані з розвитком та технологіями;

*визнаючи* також специфічні потреби найменш розвинених країн-Членів у максимально гнучкому підході при впровадженні законів у національному законодавстві та з метою надання їм можливості створити міцну і життєздатну технологічну базу;

*підкреслюючи* важливість зменшення напруги шляхом досягнення жорстких зобов'язань у врегулюванні суперечок у питаннях з торговельних аспектів інтелектуальної власності через багатосторонні процедури;

*прагнучи* встановити на основі взаємної підтримки відносини між СОТ та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (яка далі в цій угоді іменується ВІПО ), а також з іншими відповідними міжнародними організаціями,

*цим домовляються* про наступне:

## ЧАСТИНА I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

### *Стаття 1* *Характер та сфера дії зобов'язань*

1. Члени надають чинності положенням цієї Угоди. Члени можуть, але не зобов'язані передбачати у своєму законодавстві більш високий рівень охорони, ніж цього вимагає ця Угода, за умови, що така охорона не порушує положень цієї Угоди. Члени є вільними у визначенні відповідного методу впровадження положень цієї Угоди у межах їх власної законодавчої системи та практики.

2. Для цілей цієї Угоди термін "інтелектуальна власність" означає всі об'єкти інтелектуальної власності, які підпадають під дію розділів 1-7 Частини II.

3. Члени надають режим, передбачений цією Угодою, підданим інших Членів<sup>1</sup>. Що стосується відповідного права інтелектуальної власності, то підданими інших Членів вважаються такі фізичні або юридичні особи, які відповідають критеріям права на захист, передбаченим у Паризькій конвенції (1967), Бернській конвенції (1971), Римській конвенції та у Договорі з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем, якщо всі Члени є членами СОТ, що підписали ці конвенції<sup>2</sup>. Будь-який Член, що скористається можливостями, передбаченими у параграфі 3 Статті 5 або параграфі 2 Статті 6 Римської конвенції, має сповістити Раду з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності ("Рада ТРІПС"), як передбачено цими положеннями.

<sup>1</sup> Термін "піддані", коли вживається в цій Угоді, означає у випадку Члена СОТ з окремою митною територією особу, фізичну або юридичну, яка мешкає постійно або яка має реальне чи діюче промислове або комерційне підприємство на такій митній території.

<sup>2</sup> У цій Угоді "Паризька конвенція" означає Паризьку конвенцію про захист промислової власності: "Паризька конвенція (1967)" означає Стокгольмський акт цієї Конвенції від 14 липня 1967 року. "Бернська конвенція" означає Бернську конвенцію про захист творів літератури та мистецтва: "Бернська конвенція (1971)" означає Паризький акт цієї Конвенції від 24 липня 1971 року. "Римська конвенція" означає Міжнародну Конвенцію про захист права виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій, прийняту в Римі 26 жовтня 1961 року. "Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем" (Договір ІПЦ) означає Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем, прийнятий у Вашингтоні 26 травня 1989 року, "Угода СОТ" означає Угоду про створення СОТ.

## **Стаття 2**

### **Конвенції з інтелектуальної власності**

1. Що стосується Части II, III та IV цієї Угоди, Члени повинні дотримуватися Статей 1-12 та Статті 19 Паризької конвенції (1967).

2. Ніщо у Частинах I -I V цієї Угоди не означає часткової або повної відміни існуючих зобов'язань, які Члени можуть мати щодо інших Членів згідно з Паризькою, Бернською, Римською конвенціями та Договором з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем.

## **Стаття 3**

### **Національний режим**

1. Кожний Член повинен надати підданим інших Членів режим не менш сприятливий, ніж той, який він надає своїм підданим щодо охорони інтелектуальної власності<sup>3</sup>, за винятками, які вже передбачені, відповідно, у Паризькій конвенції (1967), Бернській конвенції (1971), Римській конвенції або в Договорі з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем. Що стосується виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій, таке зобов'язання застосовується лише щодо прав, передбачених цією Угодою. Будь-який Член, що скористається можливостями, передбаченими у Статті 6 Бернської конвенції (1971) або у параграфі 1(b) Статті 16 Римської конвенції, має сповістити Раду ТРІПС, як передбачено в цих положеннях.

2. Члени можуть скористатися винятками, дозволеними у параграфі 1, щодо судових та адміністративних процедур, включаючи зазначення адреси для послуги або призначення представника в межах юрисдикції Члена, лише у тому випадку, коли такі винятки необхідні для забезпечення відповідності до законів та правил, які не суперечать положенням цієї Угоди, коли такі дії не застосовуються у такий спосіб, який означав би приховане обмеження торгівлі.

---

<sup>3</sup> Для цілей Статей 3 та 4 "захист" включає питання, що впливають на наявність, отримання, сферу дії, збереження та контроль за виконанням прав інтелектуальної власності, а також ті питання, які впливають на використання прав інтелектуальної власності, що окремо розглядаються у цій Угоді.

#### **Стаття 4**

##### ***Режим наці, яка користується найбільшими перевагами***

Стосовно охорони інтелектуальної власності, то будь-яка перевага, сприяння, пільга або імунітет, що надається Членом підданим будь-якої іншої країни, повинні бути негайно і безумовно надані підданим всіх інших Членів. Це зобов'язання не поширюється на будь-яку перевагу, сприяння, пільгу або імунітет, надані Членом:

(а) що є результатом дії міжнародних угод із судової допомоги або із захисту права у широкому розумінні і які не зводяться до охорони інтелектуальної власності;

(б) відповідно до положень Бернської конвенції (1971) або Римської конвенції, які визначають, що наданий режим є результатом не національного режиму, а режиму, наданого в іншій країні;

(с) стосовно прав виконавців, виробників звукозаписів та радіомовних організацій, не передбачених цією Угодою;

(д) що є результатом дії міжнародних угод, які мають відношення до захисту інтелектуальної власності, і набрали чинності до введення в дію Угоди про СОТ при тому, що про такі угоди сповіщено Раду ТРІПС, і які не встановлюють самочинну або невикордану дискримінацію проти підданих інших Членів.

#### **Стаття 5**

##### ***Багатосторонні угоди про набуття та чинність охорони прав***

Зобов'язання за Статтями 3 та 4 не застосовуються до процедур, передбачених у багатосторонніх під егідою ВОІВ, які стосуються набуття та підтримання чинності прав інтелектуальної власності.

#### **Стаття 6**

##### ***Вичерпання прав***

Для цілей врегулювання суперечок за цією Угодою, згідно з положеннями Статей 3 та 4, ніщо в цій Угоді не використовується для вирішення питання вичерпання прав інтелектуальної власності.



## **Стаття 7**

### **Цілі**

Захист та контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності повинні сприяти запровадженню технологічних нововведень та передачі і розповсюдженню технологій для обопільної вигоди виробників і користувачів технологічних знань у такий спосіб, що сприяє соціальному та економічному добробуту, а також балансу прав і обов'язків.

## **Стаття 8**

### **Принципи**

1. Члени можуть при формулюванні або внесенні змін та доповнень до своїх законів і правил здійснювати заходи, необхідні для захисту здоров'я та харчування населення, а також спонукати суспільний інтерес у секторах, життєво важливих для їх соціально-економічного та технологічного розвитку, за умови, що такі заходи узгоджуються з положеннями цієї Угоди.

2. Відповідні заходи за умови, що вони відповідають положенням цієї Угоди, можуть бути необхідні, щоб запобігти зловживанню правами інтелектуальної власності власниками цих прав або використанню практики, яка непомірно обмежує торгівлю чи негативно впливає на передачу технологій між країнами.

## **ЧАСТИНА II**

### **СТАНДАРТИ ЩОДО НАЯВНОСТІ, СФЕРИ ДІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

#### **Розділ 1: Авторське право та суміжні права**

### **Стаття 9**

#### **Відношення до Бернської конвенції**

1. Члени повинні виконувати Статті 1-21 Бернської конвенції (1971) та Додатка до неї. Однак обов'язків за цією Угодою стосовно прав, які надаються за Статтею 6-bis згаданої Конвенції або похідних від неї прав.

2. Захист авторського права поширюється на вислови, а не на ідеї, процедури, способи дії або математичні концепції як такі.

#### ***Стаття 10***

##### ***Комп'ютерні програми та бази даних***

1. Комп'ютерні програми у вихідному або об'єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971).

2. Компіляція даних або іншої інформації в електронній чи іншій формі, яка завдяки відбору або упорядкуванню її змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності, охороняється як така.

Така охорона не поширюється власне на дані або інформацію і не стосується будь-якого авторського права, яке вже існує на самі дані або інформацію.

#### ***Стаття 11***

##### ***Право на здійснення комерційного прокату (оренди)***

Що стосується принаймні комп'ютерних програм та кінематографічних творів, Член забезпечує авторів та їх правонаступників правом дозволяти або забороняти комерційний прокат оригіналів або копій авторських творів широкому загалу. Член звільняється від цього зобов'язання стосовно кінематографічних творів, якщо такий прокат не призведе до широкого розповсюдження копій таких творів, що значно послаблює виключні права на репродукування, що надаються цим Членом авторам та їх правонаступникам. Що стосується комп'ютерних програм, це зобов'язання не застосовується до комерційного прокату (оренди), якщо сама програма не є суттєвим об'єктом комерційного прокату (оренди).

#### ***Стаття 12***

##### ***Строк захисту***

Якщо строк захисту твору, крім фотографічного твору або твору прикладного мистецтва, обчислюється на основі, іншій, ніж тривалість життя людини, такий строк повинен бути не меншим 50 років від кінця календарного року дозволеної відповідною особою публікації, або у разі, коли такої дозволеної відповідною особою

публікації протягом 50 років від часу створення цього твору не було, — то 50 років від закінчення календарного року створення такого твору.

**Стаття 13**  
**Обмеження та винятки**

Члени дотримуються обмежень та винятків стосовно виключних прав у певних випадках, які не суперечать звичайному використанню твору та не призводять до надмірної шкоди законним інтересам власника прав.

**Стаття 14**  
**Охорона прав виконавців, виробників фонограм (звукозаписів)  
та радіомовних організацій**

1. Стосовно запису їхнього виконання на фонограмі, виконавцям надається можливість запобігти наступних дій у разі, якщо записи здійснюються без їхнього дозволу; наприклад, під час виступу та відтворення такого запису. Виконавцям також надається можливість запобігти наступних дій, якщо вони здійснюються без їхнього дозволу: ефірне мовлення та пряма публічна трансляція виконань їх виступу в прямому ефірі для широкого загалу.

2. Виробники фонограм повинні мати право дозволяти або забороняти пряме чи опосередковане відтворення своїх фонограм.

3. Телерадіомовні організації мають право забороняти наступні дії, якщо вони здійснюються без їхнього дозволу: запис, відтворення та ретрансляцію через радіомовні засоби, а також передачу телевізійними засобами. Якщо Члени не надають таких прав телерадіомовним організаціям, вони забезпечують власників авторського права щодо змісту передачі можливістю запобігти здійснення вищезгаданих дій згідно з положеннями Бернської конвенції (1971).

4. Положення Статті 11 щодо комп'ютерних програм застосовуються *mutatis mutandis* до виробників фонограм та будь-яких інших власників прав щодо фонограм, як визначено в законодавстві Члена. Якщо за станом на 15 квітня 1994 року Член мав діючу систему виплати справедливої винагороди власникам прав за комерційний прокат фонограм, він може зберегти таку систему за умо-

ви, що комерційний прокат фонограм не може завдати суттєвої шкоди виключним правам власників прав на фонограму на відтворення копій власників цих прав.

5. Строк захисту, що надається за цією Угодою виконавцям та виробникам фонограм, триває принаймні до закінчення 50-річного періоду, відлік якого починається від кінця календарного року, в якому було зроблено запис твору або в якому твір було виконано. Згідно з параграфом 3 строк захисту триває щонайменше 20 років, починаючи від закінчення календарного року, коли була зроблена передача.

6. Щодо прав, наданих згідно з параграфами 1, 2 та 3, будь-який Член може передбачити умови, обмеження, винятки та застереження настільки, наскільки це дозволяється за Римською конвенцією.

Однак положення Статті 18 Бернської конвенції (1971) також застосовуються *mutatis mutandis* до прав виконавців у фонограмах та виробників фонограм у фонограмах.

## **Розділ 2: Товарні знаки**

### ***Стаття 15***

#### ***Об'єкт, що охороняється***

1. Будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак.

Такі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути реєстровані як товарні знаки. Якщо позначенню не притаманна здатність відрізнити відповідні товари та послуги, Члени можуть запровадити реєстрацію в залежності від розрізнявальної здатності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб позначення сприймалися візуально.

2. Параграф 1 не слід тлумачити таким чином, що він перешкоджає Члену відмовляти у реєстрації товарного знака на інших підставах за умови, що вони не суперечитимуть положенням Паризької конвенції (1967).

3. Члени можуть передбачити, що реєстрація залежатиме від використання. Однак фактичне використання товарного знака не повинно бути умовою для подання заявки на реєстрацію. Заявка не повинна відхилятися лише на тій підставі, що використання, яке передбачалося, не відбулося до закінчення трирічного періоду від дня подання заявки.

4. Характер товарів або послуг, для яких має використовуватися товарний знак, ні в якому разі не повинен бути перешкодою для реєстрації товарного знака.

5. Члени повинні публікувати кожний товарний знак або до його реєстрації, або відразу після того, як він був зареєстрований, і надавати достатні можливості для подання звернення про анулювання реєстрації. Крім того, Члени можуть надавати можливість для подання заперечення проти реєстрації товарного знака.

#### **Стаття 16** **Права, що надаються**

1. Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, стосовно яких реєструється товарний знак, де таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини. У випадку використання ідентичного позначення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх повинна вважатися презумпцією. Вищезгадані права не повинні завдавати жодної шкоди існуючим пріоритетним правам і не повинні впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними в залежності від їх використання.

2. Стаття 6-bis Паризької конвенції (1967) застосовується *mutatis mutandis*. При визначенні, чи є товарний знак загально відомим, Члени повинні брати до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу про цей товарний знак, у тому числі відомість на території відповідного Члена, яка була отримана в результаті просування товарного знака.

3. Стаття 6-bis Паризької конвенції (1967) застосовується *mutatis mutandis* щодо товарів або послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак, за умови, що використання цього товарного знака відносно таких товарів або послуг вказувало б на

зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого товарного знака, і при цьому є ймовірність, що інтересам власника зареєстрованого товарного знака буде завдано шкоди в результаті такого використання.

**Стаття 17**  
**Винятки**

Члени можуть надавати обмежені винятки з прав, що надає товарний знак, таких як чесне використання описових термінів, за умови, що такі винятки враховують законні інтереси власника товарного знака та третіх сторін.

**Стаття 18**  
**Строк захисту**

Первісна реєстрація, а також кожне наступне продовження реєстрації товарного знака має здійснюватися на строк не менше семи років. Продовження реєстрації товарного знака може здійснюватися необмежено.

**Стаття 19**  
**Вимога використання**

1. Якщо для збереження реєстрації необхідне використання, то реєстрація може бути анульована лише після невикористання протягом безперервного принаймні трирічного періоду, якщо тільки власником товарного знака не будуть надані вагомі причини, що ґрунтовані на існуванні перешкод для такого використання. Обставини, які є перешкодою для використання товарного знака, що виникають незалежно від волі власника товарного знака, такі як обмеження імпорту або інші урядові вимоги для товарів і послуг, що захищаються цим товарним знаком, повинні визнаватися як поважні причини для невикористання.

2. Використання товарного знака іншою особою за умови контролю з боку власника знака повинно визнаватися як використання товарного знака з метою збереження реєстрації.

**Стаття 20**  
**Інші вимоги**

Використання іншого товарного знака в процесі торгівлі не повинно невинувато ускладнюватися спеціальними вимогами, такими, як використання разом з іншим товарним знаком, використання у спеціальній формі або використання у такий спосіб, який шкодить здатності відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого. Це не усуває вимоги, яка визначає використання товарного знака, що ідентифікує підприємство, яке виробляє товари або послуги, разом, але без поєднання з ним, з товарним знаком, що вирізняє специфічні товари або послуги такого підприємства.

**Стаття 21**  
**Ліцензування та передача прав**

Члени можуть визначати умови ліцензування та передачі прав на товарні знаки; це означає, що примусове ліцензування товарного знака не дозволяється і що власник зареєстрованого товарного знака має право передавати право на товарний знак разом з передачею підприємства або без передачі підприємства, якому належить товарний знак.

**Розділ 3: Географічні зазначення**

**Стаття 22**  
**Захист географічних зазначень**

1. Географічними зазначеннями, для цілей цієї Угоди, є зазначення, які визначають товар як такий, що походить з території Члена, регіону або місцевості на його території, коли дана якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням.

2. Щодо географічних зазначень Члени повинні забезпечити для зацікавлених сторін законні способи, щоб запобігти:

(а) використання будь-яких засобів визначення або представлення товару, який свідчить або передбачає, що товар походить з географічної території іншої, ніж реальне місце походження, у такий

спосіб, що вводить в оману широкий загал стосовно географічного походження товару;

(b) будь-якого використання, яке є актом недобросовісної конкуренції в значенні зазначеному в Статті 10-bis Паризької конвенції (1967).

3. Країна-Член, *ex officio*, якщо дозволяє її законодавство або на прохання зацікавленої сторони, відмовляє у реєстрації товарного знака або признає недійсною реєстрацію товарного знака, який містить або складається з географічного зазначення, стосовно товарів, які не походять із зазначеної території, якщо використання зазначення у товарному знаку для таких товарів на території цієї країни має характер, котрий вводить в оману широкий загал щодо реального місця походження цих товарів.

4. Захист згідно з параграфами 1, 2 та 3 повинен застосовуватися проти географічного зазначення, яке, хоча у буквальному розумінні правильно визначає територію, регіон або місцевість походження товарів, але викликає у широкого загалу хибне уявлення, що товар походить з іншої території.

### **Стаття 23**

#### **Додатковий захист географічних зазначень для вин та спиртних напоїв**

1. Кожний Член повинен забезпечити для зацікавлених сторін законні засоби, що перешкоджають використанню географічних зазначень, які ідентифікують вина, для вин, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, або зазначень, які характеризують спиртні напої, щодо спиртних напоїв, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, навіть коли реальне походження товару вказане або географічне зазначення використане у перекладі чи супроводжується такими словами, як "сорт", "тип", "стиль", "імітація" тощо<sup>4</sup>.

2. У реєстрації товарного знака для вин, який містить у собі або складається з географічного зазначення, що ідентифікує вина, або товарного знака для спиртних напоїв, який містить у собі чи складається з географічного зазначення, що ідентифікує спиртні напої, відмовляють або така реєстрація вважається недійсною *ex offi-*

<sup>4</sup> Незважаючи на перше речення Статті 42, Члени можуть, з огляду на ці зобов'язання, натомість передбачити контроль за обов'язковим виконанням шляхом адміністративного впливу.



cio, якщо це дозволяється згідно з законодавством Члена або на прохання зацікавленої сторони, щодо таких вин чи спиртних напоїв, які не мають цього походження.

3. У випадку існування омонімічних географічних зазначень для вин захист надається для кожного зазначення, згідно з положеннями параграфу 4 Статті 22. Кожний Член повинен визначити практичні умови, які дозволяють розрізнити такі омонімічні зазначення, з урахуванням необхідності забезпечення справедливого режиму для відповідних виробників і запобігання введення споживачів в оману.

4. З метою спрощення захисту географічних зазначень для вин в Раді ТРІПС проводяться переговори стосовно встановлення багатосторонньої системи сповіщення та реєстрації географічних зазначень для вин, які відповідають вимогам для отримання захисту на території Членів, що беруть участь у системі.

#### **Стаття 24**

##### ***Міжнародні переговори: винятки***

1. Члени домовляються провести переговори, спрямовані на посилення захисту окремих географічних зазначень за Статтею 23. Положення параграфів 4-8 далі не повинні використовуватися Членом для відмови від проведення переговорів або укладення двосторонніх чи багатосторонніх угод. У контексті таких переговорів Члени повинні прагнути розглядати питання про безперервне застосування цих положень до окремих географічних зазначень, використання яких було предметом таких переговорів.

2. Рада ТРІПС повинна постійно розглядати застосування положень цього Розділу: перший такий розгляд проводиться протягом двох років від дати набрання чинності Угодою СОТ. Будь-яке питання, що впливає на виконання зобов'язань згідно з цими положеннями, може бути винесено на розгляд Ради, яка на прохання Члена проводить консультації з будь-яким Членом або Членами з питання, з якого не було можливо знайти задовільне рішення шляхом двосторонніх або багатосторонніх консультацій між зацікавленими Членами. Рада повинна здійснювати такі заходи, які можуть бути погоджені для спрощення дії та подальшого досягнення цілей цього Розділу.

3. При впровадженні положень цього Розділу Члени не повинні послаблювати охорону географічних зазначень, що існувала

на території цього Члена безпосередньо до дати набрання чинності Угодою СОТ.

4. Жодне з положень цього Розділу не вимагає, щоб Член перешкоджав неперервному і аналогічному використанню певних географічних зазначень іншого Члена, що ідентифікують вина або спиртні напої, стосовно товарів або послуг будь-яким із своїх підданих або мешканців, які постійно використовували це географічне зазначення щодо таких самих або зв'язаних з ними товарів чи послуг на території цього Члена

або (а) протягом принаймні 10 років, що передують 15 квітня 1994 року,

або (б) добросовісно до цієї дати.

5. Якщо було подано заяву на реєстрацію чи товарний знак був добросовісно зареєстрований або якщо права на товарний знак були отримані завдяки добросовісному використанню:

(а) до дати застосування цих положень в цій країні, як визначено у Частині VI;

або

(б) до того, як географічне зазначення одержало захист у країні свого походження: заходи, прийняті з метою впровадження положень цього Розділу, не повинні ущемляти права на реєстрацію чи чинні права на зареєстрований товарний знак або право використовувати товарний знак на тій підставі, що товарний знак ідентичний з географічним зазначенням або подібний до нього.

6. Ніщо в цьому Розділі не вимагає від Члена застосовувати положення цього Розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого Члена до товарів або послуг, для яких відповідне зазначення ідентичне з прийнятим у розмовній мові терміном, що означає загальноприйнятту назву таких товарів або послуг на території цього Члена. Ніщо в цьому Розділі не вимагає від Члена застосовувати положення цього Розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого Члена щодо продуктів виноробства, для яких відповідні зазначення є ідентичними із звичайною назвою сорту винограду, що існує на території цього Члена на дату набрання чинності Угодою СОТ.

7. Член може передбачати, що будь-який запит, зроблений згідно з цим Розділом у зв'язку з використанням або реєстрацією товарного знака, має бути поданий упродовж п'яти років після того, як факт використання іншою особою зазначення, що охороняється, стало широко відомим на території Члена або після дати реєстрації

товарного знака на території цього Члена за умови, що цей товарний знак був опублікований на цю дату, якщо така дата передуює даті, коли факт використання іншою особою став відомим на території цього Члена за умови, що географічне зазначення не було використано або зареєстровано недобросовісно.

8. Положення цього Розділу ні у який спосіб не ущемляють право будь-якої особи використовувати в торгівлі ім'я цієї особи або ім'я попередника цієї особи у бізнесі (господарській діяльності), крім випадків, коли таке ім'я використовується таким чином, що це вводить в оману широкий загал.

9. Згідно з цією Угодою немає жодних зобов'язань щодо захисту географічних зазначень, які не охороняються в країні свого походження, або охорону яких у країні їхнього походження припинено, або які більше не вживаються у цій країні.

#### **Розділ 4: Промислові зразки**

##### ***Стаття 25***

##### ***Вимоги щодо охорони***

1. Члени повинні забезпечувати охорону незалежно розроблених промислових зразків, які є новими або оригінальними. Члени можуть передбачити, що зразки не є новими або оригінальними, якщо вони не дуже відрізняються від відомих зразків або комбінацій ознак відомих зразків. Члени можуть передбачити, що такий захист не поширюється на зразки через, головним чином, технічні або функціональні міркування.

2. Кожний Член повинен гарантувати, що вимоги щодо забезпечення охорони текстильних зразків, особливо щодо будь-яких витрат, експертизи або публікації, суттєво не зменшать можливості звертатися і отримувати таку охорону. Члени вільні виконувати це зобов'язання через закон про промислові зразки або авторське право.

##### ***Стаття 26***

##### ***Охорона прав***

1. Власник промислового зразка, що охороняється, повинен мати право перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу

власника на виробництво, продаж або імпорт продукції, яка містить у собі або включає зразок, який є копією або майже скопійований зі зразка, що охороняється, якщо такі дії здійснюються з комерційною метою.

2. Члени можуть надавати обмежені винятки щодо охорони промислових зразків за умови, що такі винятки не будуть безпідставно суперечити нормальному застосуванню промислових зразків, що охороняються, і не будуть безпідставно завдавати шкоди законним інтересам власників промислових зразків, що охороняються, з урахуванням законних інтересів третіх сторін.

3. Захист надається на щонайменше 10 років.

## Розділ 5: Патенти

### Стаття 27

#### *Патентоспроможні об'єкти*

1. За положеннями параграфів 2 та 3 патенти видаються для будь-яких винаходів, незалежно від того, чи є вони продуктами або процесами в усіх сферах технології за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень і є промислово придатними<sup>5</sup>. За параграфом 4 Статті 65, параграфом 8 Статті 70 та параграфом 3 цієї Статті, патенти видаються і патентні права використовуються без будь-якої дискримінації за місцем створення винаходу, сферою технології та незалежно від того, чи є продукція зарубіжного чи вітчизняного виробництва.

2. Члени можуть не допускати патентування винаходів, перешкодження комерційного використання яких на їх території необхідно для захисту громадського порядку або суспільної моралі, включаючи охорону життя або здоров'я людей, тварин чи рослин, або яке необхідне, щоб запобігти завданню значної шкоди навколишньому природному середовищу за умови, що такий виняток не зроблено тільки тому, що використання заборонено їх законодавством.

3. Члени можуть також не дозволяти патентування:

(а) діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів лікування людини або тварин;

<sup>5</sup> Для цілей цієї Статті термін "винахідницький рівень" та "промислово придатний" Члени можуть вважати синонімами термінів "неочевидний" та "корисний" відповідно.

(b) рослин та тварин, крім мікроорганізмів, та важливих біологічних процесів для продукування рослин або тварин, крім небіологічних та мікробіологічних процесів. Однак Члени повинні забезпечити захист сортів рослин або через патенти, або *sui generis* ефективну систему, або завдяки їх комбінації. Положення цього підпараграфу буде переглянуто через 4 роки після набрання чинності Угодою СОТ.

### **Стаття 28** **Права, що надаються**

1. Патент повинен надавати його власнику такі виключні права:

(а) коли об'єктом патенту є продукт, — перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника, виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або імпортувати<sup>6</sup> для цих цілей зазначений продукт;

(б) коли об'єктом патенту є процес, — перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника, використовувати процес або: використовувати, пропонувати на продаж, продавати або імпортувати для цих цілей принаймні продукт, який було безпосередньо отримано шляхом цього процесу.

2. Власники патенту також повинні мати право передавати або передавати у спадщину патент чи укладати ліцензійні угоди.

### **Стаття 29** **Умови для заявників на отримання патенту**

1. Члени повинні вимагати від заявників, які бажають одержати патент, щоб вони розкривали суть свого винаходу достатньо ясно і повно з тим, щоб кваліфікована у відповідній галузі особа могла використати винахід, а також можуть вимагати від заявників вказати найкращий відомий їм спосіб використання винаходу на дату подання заявки або при домаганнях на пріоритет — на дату пріоритету.

---

<sup>6</sup> Це право, подібно до інших прав, передбачених цією Угодою щодо використання, продажу, імпорту або іншого способу розповсюдження товарів, підлягає положенням Статті 6.

2. Члени можуть вимагати від заявника, який бажає одержати патент, надати інформацію, яка стосується його відповідних заявок та видачі йому іноземних патентів.

### **Стаття 30**

#### ***Винятки з прав, що надаються***

Члени можуть надавати обмежені винятки з виключних прав, що надаються патентом, за умови, що такі винятки не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та завдавати суттєвої шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтереси третіх сторін.

### **Стаття 31**

#### ***Інше використання без дозволу власника прав***

Якщо законодавство Члена дозволяє інше використання<sup>7</sup> об'єкта патенту без дозволу власника прав, включаючи використання урядом або третіми сторонами з дозволу уряду, повинні враховуватися наступні положення:

(а) дозвіл на таке використання слід розглядати, виходячи з його індивідуальних властивостей;

(б) таке використання може бути дозволене лише у тому разі, якщо до такого використання запропонований користувач зробив зусилля з метою отримати дозвіл від власника прав на прийнятних комерційних умовах і що такі зусилля не мали успіху у прийнятний період часу. Член може тимчасово відмовитися від цієї вимоги у випадку надзвичайної ситуації в країні чи інших обставин крайньої необхідності або у випадках некомерційного використання в інтересах суспільства. Однак у випадках надзвичайної ситуації в країні або інших обставин крайньої необхідності власник прав повинен якомога швидше, наскільки це практично можливо, бути поінформований про це. У випадку некомерційного використання в інтересах суспільства, коли уряд або підрядник не здійснюючи патентного пошуку знає або має очевидні підстави, щоб знати, що чинний патент використовується або буде використовуватися урядом чи для уряду, власник прав повинен бути негайно поінформований про це;

<sup>7</sup> "Інше використання" означає використання інше, ніж дозволене за Статтею 30.

(с) сфера та тривалість такого використання повинні обмежуватися цілями, для яких воно було дозволене, а у випадках використання напівпровідникових технологій це має бути лише громадське некомерційне використання або для виправлення практики, яку після судового чи адміністративного розгляду визнано антиконкурентною;

(d) таке використання не повинно бути винятковим;

(е) таке використання не повинно передаватися, за винятком, коли воно передається разом з тією частиною підприємства або діловими зв'язками та репутацією, що пов'язані з таким використанням;

(f) будь-яке таке використання повинно дозволятися переважно для забезпечення внутрішнього ринку Члена, який дозволив таке використання;

(g) дозвіл на таке використання повинен супроводжуватися відповідальністю, підлягати відповідному захисту законних інтересів уповноважених осіб, які надали дозвіл, і припиняється, якщо припиняються і навряд чи відновляться знову обставини, які до цього призвели. Компетентні органи влади повинні мати право переглядати, на мотивований запит, питання про те, чи продовжують існувати ці обставини;

(h) власник прав повинен отримувати адекватну компенсацію, виходячи з обставин кожного випадку, та з урахуванням економічної вартості дозволу;

(i) законна сила будь-якого рішення щодо дозволу такого використання повинна підлягати судовому розгляду або іншому незалежному розгляду у відповідному вищому органі влади цього Члена;

(j) будь-яке рішення щодо компенсації, надане стосовно такого використання, повинне підлягати розгляду в судовому порядку або іншому незалежному розгляду у відповідному вищому органі влади цього Члена;

(k) Члени не зобов'язані застосовувати умови, викладені у підпараграфах (b) та (f), де таке використання дозволяється для виправлення практики, яку визначено після судового або адміністративного процесу як антиконкурентну. Необхідність виправлення антиконкурентної практики може враховуватися при визначенні суми компенсації у таких випадках. Компетентні органи повинні мати право відмовити у припиненні дозволу, якщо навряд чи знову виникнуть обставини, які призвели до надання дозволу;

(l) коли дозволено таке використання патенту ("другий патент"), який не може використовуватися без порушення іншого патенту ("перший патент"), слід застосовувати такі додаткові умови:

(i) винахід, що заявляється у другому патенті, повинен включати важливі технічні переваги великого економічного значення у порівнянні з винаходом, що заявляється у першому патенті;

(ii) власник першого патенту повинен мати право на перехресну ліцензію за прийнятними умовами на використання винаходу, що заявляється у другому патенті;

(iii) використання, дозволене щодо першого патенту, не повинно передаватися, за винятком, коли також передаються права за другим патентом.

### **Стаття 32**

#### ***Анулювання / Втрата права***

Повинна існувати можливість судового перегляду будь-якого рішення щодо анулювання або втрати права на патент.

### **Стаття 33**

#### ***Строк дії охорони***

Строк дії охорони не повинен закінчуватися до закінчення двадцятирічного періоду від дати подання заявки.

### **Стаття 34**

#### ***Патенти на спосіб виготовлення продукту; обов'язок доведення***

1. Для цілей цивільного судочинства стосовно порушень прав власників згідно з параграфом 1(b) Статті 28, якщо суттю патенту є спосіб отримання продукту, органи судової влади повинні мати право наказувати відповідачу довести, що спосіб для отримання ідентичного продукту відрізняється від запатентованого способу. У зв'язку з чим Члени повинні передбачати, що принаймні за однієї з наступних обставин будь-який ідентичний продукт, коли він виробляється без дозволу власника патенту, повинен, за відсутністю дока-

<sup>8</sup> Зрозуміло, що ті Члени, які не мають системи надання попередніх охоронних документів (original grant), можуть передбачити, що строк дії охорони має визначатися від дати направлення заявки до системи надання таких попередніх охоронних документів (original grant).



зу протилежного, вважатися отриманим в результаті запатентованого способу:

(а) якщо продукт, отриманий запатентованим способом, є новим;

(б) якщо існує значна ймовірність того, що ідентичний продукт був виготовлений із використанням даного способу і власник патенту був не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити спосіб, який фактично використовувався.

2. Будь-який Член повинен мати можливість передбачати, що "обов'язок доведення", про який ідеться у параграфі 1, повинен існувати тільки для порушника, який підозрюється, якщо виконуються умови, передбачені в підпараграфі (а), або лише якщо виконуються умови, передбачені в підпараграфі (б).

3. При наведенні доказів протилежного слід враховувати законні інтереси відповідача у захисті його виробничих та комерційних таємниць.

## **Розділ 6: Компонування (топографії) інтегральних мікросхем**

### ***Стаття 35***

#### ***Відношення до Угоди ІПІЦ***

Члени домовляються забезпечувати охорону компонувань (топографій) інтегральних мікросхем (далі в цій Угоді — "топографії") відповідно до Статей 2-7 (окрім параграфа 3 Статті 6), Статті 12 та параграфа 3 Статті 16 "Угоди про інтелектуальну власність стосовно інтегральних мікросхем" і, крім того, дотримуватися наступних положень.

### ***Стаття 36***

#### ***Обсяг охорони***

За положеннями параграфа 1 Статті 37 Члени повинні вважати незаконними такі дії, якщо вони здійснюються без дозволу власника прав<sup>9</sup>: імпортування, продаж або розповсюдження в інший спосіб з комерційною метою інтегральних мікросхем, топографіям яких надано охорону, інтегральних мікросхем, складовою частиною

<sup>9</sup> Термін "власник права" у цьому розділі слід розуміти як термін, що має таке ж значення, що і термін "власник права" в Угоді ІВІС.

яких є інтегральні мікросхеми, топографіям яких надано охорону, або вироби, які містять таку інтегральну мікросхему, лише доти, поки в ній містяться незаконно вироблені інтегральні мікросхеми.

### **Стаття 37**

#### ***Дії, що не потребують дозволу власника прав***

1. Незважаючи на Статтю 36, жоден з Членів не повинен вважати незаконним здійснення будь-яких дій, про які йдеться у цій Статті щодо інтегральних мікросхем, складовою частиною яких є незаконно відтворена топографія, або щодо будь-якого продукту, що містить таку інтегральну мікросхему, якщо особа, що виконує або організує такі дії, не знала або не мала розумних підстав, щоб знати, купуючи інтегральну мікросхему або продукт, що містить таку інтегральну мікросхему, що він включає незаконно відтворену топографію. Члени повинні забезпечити, що після того, як особа отримала належне повідомлення про те, що топографію було відтворено незаконно, ця особа може виконувати будь-яку з дій стосовно запасу продукції, який вона має у своєму розпорядженні або який вона замовила до цього моменту, але на неї накладається зобов'язання виплатити власнику прав суму, еквівалентну прийнятній винагороді, яка сплачувалася б за вільно домовленою ліцензією стосовно такої топографії.

2. Умови, викладені у підпараграфах (а)-(к) Статті 31, слід застосовувати *mutatis mutandis* у випадку будь-якого примусового ліцензування топографії або її використання урядом чи на користь уряду без дозволу на те власника прав.

### **Стаття 38**

#### ***Строк дії охорони***

1. Для Членів, що вимагають реєстрації як умови охорони, строк дії охорони топографій не повинен закінчуватися раніше, ніж через 10 років, відлік яких починається від дати подання заявки на реєстрацію або від дати її першого комерційного використання будь-де в світі.

2. Для Членів, що не вимагають реєстрації як умови охорони, топографії повинні бути під охороною протягом не менше ніж 10 років, відлік яких починається від дати її першого комерційного використання будь-де в світі.

3. Незважаючи на положення параграфів 1 та 2, Член може передбачити, що така охорона втрачає чинність через 15 років після створення топографії.

## **Розділ 7: Захист нерозголошеної інформації**

### **Стаття 39**

1. При забезпеченні ефективного захисту проти недобросовісної конкуренції, як передбачено Статтею 10-bis Паризької конвенції (1967), Члени повинні надавати захист нерозголошеної інформації згідно з параграфом 2, а також даних, що надаються Урядом та урядовим установам згідно з параграфом 3.

2. Фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, щоб інформація, яка законно знаходиться під їх контролем, розголошувалась, збиралась або використовувалась іншими особами без їхньої згоди у такий спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці<sup>10</sup>, якщо така інформація:

(а) є секретною у тому розумінні, що вона як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загально відомою або доступною для осіб у колах, що звичайно мають справу з інформацією, про яку йдеться;

(б) має комерційну цінність через те, що вона є секретною;

(с) зберігається у секреті внаслідок вжиття за відповідних обставин певних заходів особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією.

3. Члени, вимагаючи як умову отримання дозволу на збут фармацевтичної продукції або продукції сільськогосподарської хімії, у якій використовуються нові хімічні речовини, надання нерозголошуваних даних випробувань або інших даних, отримання яких потребує значних зусиль, повинні захищати такі дані від нечесного комерційного використання. Крім того, Члени повинні захищати такі дані від розкриття, окрім тих випадків, коли це необхідно для захисту населення або якщо не вжито заходів для забезпечення захисту таких даних від нечесного комерційного використання.

<sup>10</sup> Для цього положення "спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці" означає принаймні таку практику, як порушення контракту, порушення довіри та спонукання до порушення, і включає придбання інформації, що не підлягає розкриттю третіми сторонами, які знали або не могли не знати, що з цим придбанням пов'язана така практика.

## **Розділ 8: Контроль за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях**

### ***Стаття 40***

1. Члени домовляються, що деяка ліцензійна практика або умови, які мають відношення до прав інтелектуальної власності, що обмежують конкуренцію, можуть мати негативні наслідки для торгівлі і можуть бути перешкодою для передачі та розповсюдження технологій.

2. Ніщо в цій Угоді не перешкоджає Членам визначати у своєму законодавстві ліцензійну практику та умови, які можуть в окремих випадках означати зловживання правами інтелектуальної власності, що негативно впливатиме на конкуренцію на відповідному ринку. Як передбачено вище, Член може прийняти, згідно з іншими положеннями цієї Угоди, відповідні заходи для попередження або контролю такої практики, які, наприклад, можуть включати виняткові умови щодо зворотної передачі покупцем ліцензії технічної інформації продавцю ліцензії, умови, що перешкоджають оскарженню законності та примусовому пакетному ліцензуванню, у світлі відповідних нормативних правових актів цього Члена.

3. Кожний Член повинен, отримавши відповідне прохання, консультиватися з будь-яким іншим Членом, який має підстави вважати, що власник прав інтелектуальної власності, який є підданим або мешканцем Члена, до якого адресовано прохання щодо консультації, дотримуватися практики, що порушує закони та правила Члена, що подав прохання, щодо об'єкта положень цього Розділу, і який прагне забезпечити дотримання такого законодавства, не завдаючи шкоди будь-якій дії згідно з цим законом та повній свободі у прийнятті остаточного рішення будь-якого Члена. Член, до якого адресовано прохання, повинен приділяти повну та щире увагу і надавати відповідні можливості для консультацій із Членом, що звернувся з таким проханням, і співпрацювати шляхом надання відкритої для широкого загалу неконфіденційної інформації, яка торкається предмета обговорення, а також іншої інформації, якою володіє Член згідно з внутрішнім законодавством і до укладення взаємно прийнятних домовленостей щодо забезпечення її конфіденційності Членом, який звернувся з проханням.

4. Члену, піддані або мешканці якого є суб'єктом судочинства на території іншого Члена стосовно підозри у порушенні законів та правил цього іншого Члена щодо предмета цього Розділу, на його прохання надається можливість для консультування з іншим Членом за такими ж умовами, які передбачені у параграфі 3.

### **ЧАСТИНА III ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

#### **Розділ 1: Загальні зобов'язання**

##### *Стаття 41*

1. Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

2. Процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

3. Рішення по суті справи бажано викласти у письмовій формі і обґрунтовано. Вони повинні бути доступними принаймні для сторін судочинства без невиправданих затримок. Рішення по суті справи повинні базуватись лише на свідченнях, щодо яких сторонам було надано можливість бути почутими.

4. Сторони судочинства повинні мати можливість перегляду органом судової влади остаточних адміністративних рішень та, за дотримання юридичних положень законодавства Члена стосовно важливості справи, принаймні юридичних аспектів першого судового рішення по суті справи. Однак не повинно існувати жодних зобов'язань щодо надання можливості перегляду виправданя у кримінальних справах.

5. Зрозуміло, що ця Частина не створює жодних зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав інтелектуальної власності, відмінної від тієї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цілому і не впливає на можливість Членів контролювати виконання свого законодавства в цілому. Ніщо в цій частині не створює жодних зобов'язань стосовно розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності та виконанням законодавства в цілому.

## **Розділ 2: Цивільно-правові та адміністративні процедури і засоби правового захисту**

### ***Стаття 42***

#### ***Чесні та справедливі процедури***

Члени повинні зробити доступними для власників прав<sup>11</sup> цивільно-судові процедури стосовно захисту будь-якого права інтелектуальної власності, що охоплюються цією Угодою. Відповідачі повинні мати право на письмові повідомлення, які мають бути своєчасними, містити достатньо докладний виклад, в тому числі підставу для претензій. Сторонам повинно бути дозволено бути представленими незалежними адвокатами, а процедури не повинні накладати надмірно обтяжливі вимоги щодо обов'язкової особистої присутності. Всі сторони таких процедур повинні належним чином отримати право для підтвердження своїх претензій і для представлення всіх відповідних доказів. Процедура повинна забезпечувати засоби визначення та захисту конфіденційної інформації, якщо це не буде суперечити існуючим конституційним вимогам.

### ***Стаття 43***

#### ***Докази***

1. Якщо Сторона надала розумний доказ, достатній для обґрунтування її претензій, і навела доказ на підтвердження претензій, який знаходиться під контролем протилежної сторони, органи судової влади повинні мати право вимагати, щоб цей доказ був представлений протилежною стороною, що за отриманням у відпо-

<sup>11</sup> Для цієї частини термін "власник права" включає федерації та асоціації, юридичний статус яких дозволяє мати такі права.

відних випадках умов, які гарантують захист конфіденційної інформації.

2. У випадках, коли сторона судового розгляду добровільно і не без достатніх підстав відмовляє у доступі до необхідної інформації, або іншим чином не забезпечує її у прийнятний період, або встановлює значні перешкоди у здійсненні процедури, пов'язаної із заходом щодо захисту прав, - Член може надавати органам судової влади право приймати попередні та заключні рішення, ствердні або заперечні, на основі представленої їм інформації, включаючи скаргу або доказ, представлений стороною, яка зазнала негативних наслідків через відмову у доступі до інформації, що підлягає під забезпечення сторонам можливості бути заслуханими, з питань доказів або свідчень.

#### **Стаття 44** **Судова заборона**

1. Органи судової влади повинні мати право вимагати від сторони припинити порушення прав інтелектуальної власності та *inter alia* запобігти введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією імпортованих товарів, що ввозяться з порушенням прав інтелектуальної власності, відразу після проходження такими товарами митного кордону. Члени не зобов'язані надавати такі повноваження стосовно об'єкта, що охороняється, придбаного або замовленого стороною до того, як вона дізналася або мала достатні підстави, щоб дізнатися про те, що торгівля таким об'єктом означатиме порушення прав інтелектуальної власності.

2. Незважаючи на інші положення цієї Частини і за умови виконання положень Частини 2, де конкретно розглядається використання прав без дозволу власника прав урядами або третіми сторонами, які мають дозвіл уряду, Члени можуть обмежити заходи судового захисту, що існують проти такого використання виплатою компенсації згідно з підпараграфом (h) Статті 31. В інших випадках повинні застосовуватися заходи судового захисту за цією Частиною або, якщо такі заходи судового захисту суперечать законодавству Члена, повинні передбачатися пояснювальне рішення або компенсація.

**Стаття 45**  
**Завдана шкода**

1. Органи судової влади повинні мати право вимагати від порушника сплатити власнику прав збитки у розмірі, достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої зазнав власник прав через порушення його прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або маючи достатні підстави для свідомої дії брав участь у порушенні.

2. Органи судової влади повинні також мати право вимагати від порушника сплатити власнику прав витрати, які можуть включати відповідну винагороду адвокату. У відповідних випадках Члени можуть дозволити судовим органам вимагати стягнення прибутку та /або сплати встановлених раніше збитків навіть у випадках, коли порушник несвідомо або маючи достатні підстави щоб знати, брав участь у порушенні.

**Стаття 46**  
**Інші заходи усунення порушення прав**

З метою створити ефективний засіб проти порушення прав інтелектуальної власності органи судової влади повинні мати право вимагати вивести з комерційних каналів без будь-якої компенсації товари, стосовно яких були порушення, таким чином, щоб уникнути завдання будь-якої шкоди власнику прав, або, якщо це не суперечить існуючим конституційним вимогам, знищити такі товари. Органи судової влади повинні також мати право вимагати без будь-якої компенсації виведення з комерційних каналів матеріалів та обладнання, які були значною мірою використані для виробництва товарів, що порушують права інтелектуальної власності, таким чином, щоб зменшити ризик подальших порушень.

При розгляді таких вимог слід враховувати необхідність співвідношення між серйозністю порушення та призначених заходів усунення порушення прав інтелектуальної власності, а також інтесами третіх сторін. Стосовно товарів з фальсифікованим товарним знаком недостатньо простого усунення незаконно використаного товарного знака, крім виняткових випадків, щоб дозволити введення товарів до комерційних каналів.



**Стаття 47**  
**Право інформації**

Члени можуть передбачити, що органи судової влади повинні мати право, якщо це буде відповідати серйозності порушення, вимагати від порушника інформувати власника прав про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні товарів та послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження.

**Стаття 48**  
**Відшкодування відповідачу**

1. Органи судової влади повинні мати право наказувати стороні, за вимогою якої було вжито заходів і яка порушила процедури захисту прав, надати стороні, яка зазнала хибних обмежень або була позбавлена права, адекватну компенсацію за шкоду, завдану їй внаслідок такого зловживання. Органи судової влади також повинні мати право вимагати від заявника сплатити витрати відповідача, які можуть включати оплату відповідних послуг адвоката.

2. Що стосується застосування будь-якого законодавчого акта, що має відношення до захисту прав інтелектуальної власності, то Члени повинні звільняти лише громадські органи управління та офіційних осіб від зобов'язання щодо відповідних заходів усунення порушення прав інтелектуальної власності, якщо дії сумлінно виконуються або призначаються в процесі застосування цього законодавчого акта.

**Стаття 49**  
**Адміністративні процедури**

Якщо в результаті адміністративних процедур за конкретними обставинами справи може бути виданий наказ щодо адміністративних процедур за конкретними обставинами справи, такі процедури повинні відповідати принципам, еквівалентним по суті тим, що визначені в цьому Розділі.

**Розділ 3: Тимчасові заходи**

## Стаття 50

1. Органи судової влади повинні мати право вимагати виконання негайних та ефективних тимчасових заходів з метою:

(а) запобігання порушень будь-якого права інтелектуальної власності і, зокрема, запобігати введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією товарів, включаючи імпортовані товари, відразу після проходження митного кордону;

(б) збереження відповідних доказів відносно інкримінованого порушення.

2. Органи судової влади повинні мати право ухвалювати принаймні попередні заходи *inaudita altera parte* там, де це доречно, особливо коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди власнику прав або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено.

3. Органи судової влади повинні мати право вимагати від заявника надати всі прийнятні можливі докази з метою задовольнити їх з достатнім рівнем певності у тому, що заявник є власником права і що права заявника були порушені або невідворотно будуть порушені, і видати заявнику судові розпорядження щодо забезпечення застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню.

4. Коли попередні заходи прийняті *inaudita altera parte*, слід негайно повідомити сторони, чиїх інтересів це торкається, щонайпізніше - після виконання заходів. Розгляд з правом бути заслуханим має відбуватися на прохання відповідача з метою вирішити, протягом прийняттого періоду після повідомлення про заходи, чи необхідно ці заходи змінити, скасувати або підтвердити.

5. Органи влади, які застосовуватимуть тимчасові заходи, можуть вимагати від заявника надати ншу інформацію, необхідну для ідентифікації товарів, про які йдеться.

6. Без порушення положень параграфу 4 тимчасові заходи, вжиті на основі параграфів 1 та 2, повинні, на прохання відповідача, бути скасовані, або дію їх має бути призупинено, якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рішення за конкретними обставинами справи, не почався протягом прийняттого періоду, який має бути визначений органом судової влади, що прийняв судові розпорядження про такі заходи, якщо це дозволяється законодавством Члена, або за відсутністю такого визначення, не перевищує більш

тривалий з двох періодів: 20 робочих днів або 31 календарний день.

7. Коли тимчасові заходи скасовуються або вони втрачають чинність через будь-яку дію чи бездіяльність заявника, або, як згодом з'ясувалося, не було ніякого порушення чи загрози порушення прав інтелектуальної власності, органи судової влади повинні мати право прийняти щодо заявника судове розпорядження на прохання відповідача надати відповідачу належну компенсацію за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.

8. Тою мірою, якою будь-які тимчасові заходи можуть вимагатися в результаті адміністративних процедур, такі процедури повинні відповідати принципам, еквівалентним по суті тим, які визначені в цьому Розділі.

#### **Розділ 4: Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні<sup>12</sup>**

##### ***Стаття 51***

##### ***Призупинення переміщення через митний кордон***

Члени повинні, згідно з викладеними нижче положеннями, прийняти процедури<sup>13</sup> для того, щоб надавати можливість власнику прав, який має дійсні підстави підозрювати, що може відбуватися імпортування товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених з порушенням авторських прав<sup>14</sup>, подати до компетентних органів, адміністративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг. Члени можуть уможливити подання такої заяви

<sup>12</sup> Якщо Член скасував майже всі види контролю за рухом товарів через свій кордон з іншим Членом, з яким він становить частину митного союзу, на такому кордоні не потрібно вимагати застосування положень цього Розділу.

<sup>13</sup> Тобто, не повинно бути жодних зобов'язань застосовувати такі процедури до імпорту товарів, випущених на ринок в іншій країні власником права інтелектуальної власності або за його згодою, чи до транзитних товарів.

<sup>14</sup> Для цілей цієї Угоди:

(а) термін "товари з фальсифікованим товарним знаком" означає будь-які товари, в тому числі упаковку, які без дозволу містять товарний знак, ідентичний законно зареєстрованому для таких товарів товарному знаку, або який не можна відрізнити в основних його аспектах від такого товарного знака і який, таким чином, порушує права власника даного товарного знака згідно із законодавством країни імпортування;

(б) термін "товари, виготовлені з порушенням авторських прав" означає будь-які товари, які є копіями, зробленими без згоди власника права або особи, належним чином уповноваженої власником права у країні виробництва, і які безпосередньо або опосередковано виготовлені з продукту, де виготовлення такої копії вважається порушенням авторського права або суміжних з ним прав згідно з законом країни імпортування.

стосовно товарів, які мають відношення до іншого порушення прав інтелектуальної власності, за умови виконання вимог цього розділу. Члени також можуть забезпечити відповідні процедури стосовно призупинення переміщення через митний кордон товарів, що порушують права інтелектуальної власності, призначених для експорту з їх території.

### **Стаття 52** **Заява**

Від будь-якого власника права, який ініціює процедури за Статтею 51, слід вимагати забезпечення відповідного доказу, який задовольнив би компетентні органи у тому, що за законодавством країни імпорту існує *prima facie* порушення прав інтелектуальної власності власника такого права і надати достатньо докладний опис товарів з тим, щоб митні органи могли їх легко розпізнати. Компетентні органи повинні інформувати заявника протягом прийнятого періоду часу про те, чи прийняли вони заяву, і якщо це визначено компетентними органами, про період, протягом якого митні органи вживатимуть заходи.

### **Стаття 53** **Застава або еквівалентна гарантія**

1. Компетентні органи повинні мати право вимагати від заявника надати застава або еквівалентну гарантію, достатні для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню. Така застава або еквівалентна гарантія не повинні безпідставно утримувати від звернення до цих процедур.

2. Якщо відповідно до заяви згідно з цим Розділом проходження митного кордону товарами, що включають промислові зразки, патенти, топографії інтегральних мікросхем або інформацію, яка не підлягає розголошенню, у вільний обіг, було припинено митними органами на підставі рішень, інших, ніж рішення судових або інших незалежних органів, і період часу, передбачений Статтею 55, закінчився без надання тимчасового права на звільнення товарів належним чином уповноваженими органами, і при тому, що всі інші умови імпортування були виконані, власник, імпортер або одержувач таких товарів повинен отримати право на їх проходження мит-

ного кордону при внесенні такої застави, суми якої достатньо для захисту власника прав від будь-якого порушення. Виплата такої застави не повинна заважати будь-яким іншим засобам судового захисту, до яких може звернутися власник прав; зрозуміло, що застава повертається, якщо власник прав не зміг протягом прийнятого періоду часу домогтися в суді права на позов.

**Стаття 54**  
**Повідомлення про призупинення**

Слід негайно повідомити імпортера та заявника про призупинення проходження митного кордону товарами згідно зі Статтею 51.

**Стаття 55**  
**Тривалість призупинення**

Якщо протягом періоду, що не перевищує 10 робочих днів після того, як заявник отримав повідомлення про призупинення, митні органи не були поінформовані про те, що судовий розгляд, який веде до рішення за конкретними обставинами справи, ініційований стороною іншою, ніж відповідач, або що уповноважені органи належним чином вжили тимчасових заходів, що продовжили призупинення проходження митного кордону товарами, товари повинні пройти митний кордон при тому, що всі інші умови імпорту або експорту були виконані: у відповідних випадках це часове обмеження може бути подовжене ще на 10 робочих днів. Якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рішення за конкретними обставинами справи, ініційовано, — перегляд, включаючи право бути вислуханим, має відбуватися на прохання відповідача з метою вирішити протягом прийнятого періоду часу, чи слід ці заходи змінити, скасувати або підтвердити. Незважаючи на вищевикладене, якщо призупинення проходження митного кордону товарами здійснюється або продовжується згідно з тимчасовими судовими заходами, слід застосовувати положення параграфа 6 Статті 50.

### **Стаття 56**

#### **Відшкодування збитків імпортеру та власнику товарів**

Відповідні органи повинні мати право вимагати від заявника сплатити імпортеру, одержувачу вантажу або власнику товарів відповідне відшкодування за будь-яку шкоду, якої вони зазнали через незаконне затримання товарів або помилкове затримання товарів, які пройшли митний кордон за Статтею 55.

### **Стаття 57**

#### **Право на інспекцію та інформацію**

Без завдання шкоди захисту конфіденційної інформації Члени повинні забезпечити компетентні органи правом надавати власнику прав достатні можливості для проведення силами митних органів інспектування будь-яких товарів з тим, щоб підкріпити доказами претензії власника права. Компетентні органи повинні також мати право надавати імпортеру еквівалентні можливості для інспектування будь-яких таких товарів. У разі прийнятого позитивного рішення за конкретними обставинами справи, Члени можуть надати компетентним органам право інформувати власника прав про імена та адреси відправника вантажу, імпортера та одержувача вантажу, а також про кількість товарів.

### **Стаття 58**

#### **Дія ex officio**

Якщо Члени вимагають від компетентних органів діяти за своєю власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали *prima facie* доказ порушення права інтелектуальної власності:

(а) компетентні органи можуть у будь-який час зажадати від власника права будь-якої інформації, яка може допомогти їм у виконанні своїх повноважень;

(б) слід негайно повідомити імпортера та власника права про призупинення. Якщо імпортер подав до компетентних органів апеляцію проти призупинення проходження митного кордону, то призупинення має залежати від умов, *mutatis mutandis*, викладених у Статті 55;

(с) Члени повинні звільнити як органи державної влади, так і офіційних осіб від обов'язку вжити відповідні заходи щодо усунення правопорушень лише у тому разі, якщо дії були виконані з чесними намірами.

#### **Стаття 59**

##### ***Заходи щодо усунення правопорушень***

Без порушення інших прав на позов, доступним для власника прав, та згідно з правом відповідача домагатися перегляду органом судової влади, компетентні органи повинні мати право вимагати знищення товарів, що порушують право, або вилучення їх згідно з принципами, викладеними у Статті 46. Щодо товарів з фальсифікованим товарним знаком органи не повинні дозволяти реекспорт товарів, що порушують право, у тому ж стані або піддавати їх різним митним процедурам, окрім виняткових обставин.

#### **Стаття 60**

##### ***Імпорт de minimis***

Члени можуть не застосовувати вищезгадані положення до незначної кількості товарів некомерційного призначення, які містяться в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями.

### **Розділ 5: Кримінальні процедури**

#### **Стаття 61**

Члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах. Заходи покарання повинні включати ув'язнення та/або грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання повинні також включати накладення арешту, конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, та будь-яких матеріалів або обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення. Члени можуть передбачити застосування кри-

мінальних процедур та покарання і в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, особливо коли вони вчинені навмисно та в комерційних масштабах.

**ЧАСТИНА IV**  
**НАБУТТЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЧИННОСТІ ПРАВ**  
**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВІДПОВІДНІ ПРОЦЕДУРИ**  
**INTER PARTES**

*Стаття 62*

1. Члени можуть вимагати як умову набуття та підтримання чинності прав інтелектуальної власності згідно з Розділами 2-6 Частини II виконання прийнятних процедур та формальностей. Такі процедури та формальності повинні відповідати положенням цієї Угоди.

2. Якщо отримання прав інтелектуальної власності підпадає під право, яке надається або реєструється, Члени повинні забезпечити, що процедури надання або реєстрації, які повинні відповідати основним умовам набуття права, дозволяють надання або реєстрацію права протягом прийнятного періоду часу з тим, щоб уникнути негарантованого скорочення періоду захисту.

3. Стаття 4 Паризької конвенції (1967) повинна застосовуватися *mutatis mutandis* для знаків послуг.

4. Процедури, що стосуються набрання та підтримання чинності права інтелектуальної власності, і, якщо законодавство Члена передбачає такі процедури, адміністративне скасування та *inter partes* процедури, такі як оскарження, скасування та анулювання, повинні базуватися на загальних принципах, викладених у параграфах 2 та 3 Статті 41.

5. Остаточні адміністративні рішення у будь-якій з процедур згідно з параграфом 4 повинні підлягати перегляду у судовому порядку або подібною до судової влади структурою. Однак не повинно існувати жодних зобов'язань щодо можливості для такого перегляду рішень у випадках невдалого оскарження або адміністративного скасування відміни за умови, що підстави для таких процедур можуть стати предметом процедур анулювання.



**ЧАСТИНА V**  
**ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК**

**Стаття 63**  
**Відкритість**

1. Закони та правила, а також остаточні судові рішення та адміністративні норми загального застосування, які набирають чинності через відношення Члена до змісту цієї Угоди (наявність та сфера дії прав набрання, контроль за виконанням та запобігання зловживання правами інтелектуальної власності ) повинні бути обнародовані або, якщо таке обнародування не можна здійснити, поширені у такий спосіб, щоб надати можливість органам влади та власникам прав ознайомитися з ними національною мовою. Угоди, що стосуються змісту цієї Угоди, які діють між урядом або державними установами Члена та урядом або державними установами іншого Члена, повинні бути обнародовані.

2. Члени повинні повідомити Раду ТРІПС про закони та правила, про які йдеться у параграфі 1, з метою допомогти Раді робити розгляду дії цієї Угоди. Рада повинна намагатися звести до мінімуму тягар, який несуть Члени при виконанні цього зобов'язання, і може вирішити зняти зобов'язання повідомляти про такі закони та правила безпосередньо до Ради у разі успішного завершення консультацій з ВОІВ про створення загального реєстру, який міститиме ці закони та правила. Рада також повинна розглядати у цьому зв'язку будь-які дії, що вимагаються стосовно повідомлень згідно з зобов'язаннями за цією Угодою, які випливають з положень Статті 6-ter Паризької конвенції (1967).

3. Кожний Член повинен бути готовий у відповідь на письмове прохання іншого Члена, надати такого роду інформацію, про яку йдеться у параграфі 1. Член, маючи підстави вважати, що конкретне судове рішення, або адміністративні норми, або двостороння угода у сфері прав інтелектуальної власності торкається його прав за цією Угодою, може також подати письмове прохання про надання доступу до нього або про те, щоб його повідомляли достатньо детально про такі конкретні судові рішення, адміністративні норми або двосторонні угоди.

4. Ніщо в параграфах 1, 2 та 3 не вимагає від Члена розкривати конфіденційну інформацію, що перешкоджала б виконанню за-

кону, або у будь-який інший спосіб суперечила б суспільним інтересам, або завдавала шкоди законним комерційним інтересам окремих підприємств, державних чи приватних.

#### **Стаття 64** **Врегулювання суперечок**

1. Положення Статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 так, як вони були розроблені та застосовані у Домовленості про врегулювання суперечок, повинні застосовуватися при проведенні консультацій та врегулюванні суперечок за цією Угодою, якщо інше спеціально не передбачено у цій Угоді.

2. Підпараграфи 1(b) та 1(c) Статті XXIII ГАТТ 1994 не повинні застосовуватися для врегулювання суперечок за цією Угодою протягом періоду 5 років від дати набрання чинності Угодою СОТ.

3. Протягом періоду часу, про який ідеться у параграфі 2, Рада ТРІПС повинна розглянути сферу та тип скарг, вид яких передбачений у підпараграфах 1(b) та 1(c) Статті XXIII ГАТТ 1994, поданих згідно з цією Угодою, і надіслати Конференції Міністрів свої рекомендації для ухвалення. Будь-яке рішення Конференції Міністрів щодо ухвалення таких рекомендацій або продовження періоду згідно з параграфом 2 повинно бути прийняте лише шляхом консенсусу, а ухвалені рекомендації повинні бути дійсними для всіх Членів без процесу подальшого формального ухвалення.

### **ЧАСТИНА VI** **ДОМОВЛЕНОСТІ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД**

#### **Стаття 65** **Домовленості на перехідний період**

1. За положеннями параграфів 2, 3 та 4 жоден з Членів не зобов'язаний застосовувати положення цієї Угоди до закінчення загального періоду тривалістю один рік від набрання чинності Угодою СОТ.

2. Країна-Член, що розвивається, має право відстрочити ще на 4 роки дату застосування, як визначено у параграфі 1, положень цієї угоди, крім Статей 3, 4 та 5.

3. Будь-який інший Член, який перебуває у процесі переходу від планово-централізованої до ринкової вільно-підприємницької

економіки і який здійснює структурні реформи в системі інтелектуальної власності і стикається з особливими проблемами у підготовці та впровадженні законодавства та регулювання щодо прав інтелектуальної власності, також може скористатися періодом відстрочення, передбаченим у параграфі 2.

4. Тою мірою, якою країна-Член, що розвивається, зобов'язана за цією Угодою розширити охорону запатентованих виробів на сфері технологій, які не мають такої охорони на його території на загальну дату застосування цієї Угоди для цього Члена, як зазначено у параграфі 2, вона може відстрочити застосування положень стосовно запатентованих виробів Розділу 5 Частини II щодо таких сфер технологій на додатковий період у 5 років.

5. Член, що користується перехідним періодом згідно з параграфами 1, 2, 3 або 4, повинен гарантувати, що будь-які зміни в його законодавстві, правилах та практиці, зроблені протягом цього періоду, не призведуть до зниження рівня виконання положень цієї Угоди.

#### ***Стаття 66***

##### ***Найменш розвинені країни-Члени***

1. Враховуючи особливі потреби та вимоги найменш розвинених країн-Членів, їхні економічні, фінансові та адміністративні обмеження, а також необхідність гнучкого підходу при створенні життєздатної технологічної бази, від таких Членів не вимагається застосовувати положення цієї Угоди, крім Статей 3, 4 та 5 протягом 10 років від дати застосування визначеної згідно з параграфом 1 Статті 65.

Рада ТРІПС повинна за належно обґрунтованим проханням найменш розвинутої країни-Члена продовжити цей період.

2. Розвинені країни-Члени повинні забезпечити стимули для підприємств та організацій на їх територіях з метою сприяння та стимулювання передачі технологій найменш розвинутим країнам-Членам з тим, щоб надати їм можливість створити міцну і життєздатну технологічну базу.

#### ***Стаття 67***

##### ***Технічне співробітництво***

З метою спрощення впровадження цієї Угоди розвинені країни-Члени повинні забезпечувати, на прохання та за взаємно уз-

годженими умовами, технічне і фінансове співробітництво на користь країн-Членів, що розвиваються, та найменш розвинених країн-Членів. Таке співробітництво повинне включати допомогу в підготовці законів та правил про охорону і контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності, а також заходи, спрямовані на запобігання зловживання ними, і повинні включати підтримку стосовно створення та зміцнення національних відомств і установ, що мають відношення до цієї сфери, в тому числі щодо підготовки кадрів.

## **ЧАСТИНА VII ІСТИТУЦІЙНІ ДОМОВЛЕНОСТІ : ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

### ***Стаття 68***

#### ***Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності***

Рада ТРІПС повинна стежити за виконанням цієї Угоди і, зокрема, дотриманням Членами своїх зобов'язань щодо неї, а також повинна надавати Членам можливість проводити консультації з питань, що відносяться до торговельних аспектів прав інтелектуальної власності. Вона повинна також виконувати інші зобов'язання, визначені для неї Членами, і, зокрема, надавати їм будь-яку допомогу, з проханням про яку вони звернуться у контексті процедур врегулювання суперечок. При виконанні своїх функцій Рада ТРІПС може консультуватися й отримувати інформацію з будь-яких джерел, які вона вважатиме за належні. Консультуючись у ВОІВ, Рада повинна шукати можливості створення протягом одного року від свого першого засідання відповідних шляхів співпраці з органами цієї Організації.

### ***Стаття 69***

#### ***Міжнародне співробітництво***

Члени домовляються співробітничати один з одним з метою ліквідації порушень прав інтелектуальної власності у міжнародній торгівлі товарами. З цією метою вони повинні створити на своїй території контактні пункти у своїх адміністративних органах, повідомити про це і бути готовими обмінюватися інформацією про торгівлю товарами, що порушують права. Вони повинні, зокрема, сприяти обміну інформацією та співробітництву між митними орга-

нами стосовно торгівлі товарами з фальсифікованими товарними знаками та піратськими копіями продукції.

### **Стаття 70**

#### ***Охорона прав на існуючий об'єкт інтелектуальної власності***

1. Ця Угода не означає виникнення зобов'язань щодо дій, які відбулися до дати застосування Угоди для даного Члена.

2. Якщо інше не передбачене цією Угодою, ця Угода означає виникнення зобов'язань стосовно всіх предметів Угоди, що існують на дату застосування цієї Угоди для даного Члена і які мають охорону на території такого Члена на зазначену дату або які відповідають чи згодом відповідатимуть критеріям охорони за умовами цієї Угоди. Щодо цього параграфа та до параграфів 3 та 4 зобов'язання щодо авторського права щодо існуючих товарів повинні визначатися винятково за Статтею 18 Бернської конвенції (1971), а зобов'язання стосовно прав виробників фонограм та виконавців існуючих фонограм повинні визначатися винятково за Статтею 18 Бернської конвенції (1971), як зазначено у параграфі 6 Статті 14 цієї Угоди.

3. Не повинно бути жодних зобов'язань щодо відновлення охорони об'єкта, який на дату застосування цієї Угоди для даного Члена відносився до суспільної власності.

4. Стосовно будь-яких дій щодо конкретних об'єктів, включаючи об'єкт, що охороняється і який став таким, що порушує право інтелектуальної власності згідно з умовами законодавства, що відповідає цій Угоді і щодо якого розпочато або здійснено значне інвестування до дати прийняття Членом Угоди СОТ, будь-який Член може забезпечити обмеження юридичних засобів, якими може скористатися власник прав щодо продовження таких дій після дати застосування цієї Угоди для такого Члена. У таких випадках Член повинен однак, принаймні забезпечити виплату справедливої компенсації.

5. Член не зобов'язаний застосовувати положення Статті 11 та параграфа 4 Статті 14 стосовно оригіналів або копій, придбаних до дати набрання чинності Угодою для цього Члена.

6. Від Членів не повинно вимагатися застосовувати Статтю 31 або вимоги параграфа 1 Статті 27 стосовно того, що права на патент повинні використовуватися без дискримінації щодо сфери технологій та без дозволу власника прав, якщо дозвіл на таке використання був наданий урядом до того, як ця Угода стала відома.

7. У випадках, коли захист права інтелектуальної власності залежить від реєстрації, застосування захисту, яке було в процесі оформлення на дату застосування цієї Угоди для даного Члена, повинно дозволяти внести в нього зміни і доповнення так, щоб можна було подати позов щодо будь-якого вдосконаленого закону, передбаченого згідно з цією Угодою. Такі зміни і доповнення не повинні включати нові об'єкти захисту.

8. Якщо Член не робить доступним станом на дату набрання чинності Угодою СОТ захист патентів на фармацевтичну і агрохімічну продукцію відповідно до своїх зобов'язань за Статтею 27, такий Член повинен :

(а) незважаючи на положення Частини VI, забезпечити, починаючи від дати набрання чинності Угодою СОТ, засоби, завдяки яким можна подавати заявки на патенти для таких винаходів;

(b) застосувати до цих заявок станом на дату застосування цієї Угоди критерії патентоспроможності, викладені в цій Угоді так, ніби ці критерії застосовувалися на дату подання заявки на території цього Члена або, якщо пріоритет можна встановити і звертаються з проханням його встановити, дату пріоритету заявки;

(с) забезпечити захист патенту згідно з цією Угодою з моменту видачі патенту та на решту строку його дії, відлік якого починається від дати подання заявки згідно зі Статтею 33 цієї угоди, для тих заявок, що задовольняють критерії, згадані у підпараграфі (b).

9. Якщо продукт є предметом заявки на патент на території Члена згідно з параграфом 8(a), виняткові права на збут повинні надаватися, незважаючи на положення Частини VI, на період, який є коротшим із наступних двох: п'ять років після отримання маркетингового дозволу на території цього Члена або доти, поки патент на продукт не буде наданий або відхилений на території цього Члена, за умови, що в результаті набрання чинності Угодою СОТ, заявка на патент була подана, а патент на цей продукт було надано іншим Членом та від цього іншого Члена отримано дозвіл на збут.

### *Стаття 71*

#### *Огляд положень Угоди та внесення змін*

1. Рада ТРІПС повинна робити огляд впровадження цієї Угоди після закінчення перехідного періоду, про який ідеться у параграфі 2 Статті 65. Рада повинна, з огляду на досвід, набутий в ході

впровадження, переглянути його через два роки після зазначеної дати і в подальшому такі ж проміжки часу. Рада також може проводити перегляди у світлі будь-яких нових обставин, які можуть викликати зміни та доповнення до цієї Угоди.

2. Щодо змін та доповнень, які служать лише цілям відповідати більш високим досягнутим рівням захисту прав інтелектуальної власності, а також тим, що діють в інших багатосторонніх угодах і прийняті згідно з цими угодами іншими Членами СОТ, можна звернутися до Конференції Міністрів з проханням вжити заходів відповідно до параграфу 6 Статті X Угоди СОТ на основі прийнятої за принципом консенсусу пропозиції від Ради ТРІПС.

### ***Стаття 72*** ***Застереження***

Застереження щодо жодного з положень цієї Угоди не діють без згоди інших Членів.

### ***Стаття 73*** ***Винятки щодо безпеки***

Ніщо в цій Угоді не слід тлумачити так, щоб:

(а) вимагати від Члена надсилати будь-яку інформацію, розкриття якої він вважає таким, що суперечить його основним інтересам безпеки;

або

(b) утримати Члена від вжиття будь-яких заходів, які він вважає необхідними для захисту його основних інтересів безпеки, (i) пов'язаних з речовинами, здатними на ядерний розпад або з похідними від них речовинами;

(ii) пов'язаними з шляхами пересування збройних сил, обмундирування та засобів ведення воєнних дій, а також до шляхів переміщення інших товарів та матеріалів, які виконуються прямо або опосередковано для цілей постачання збройних сил;

(iii) вжитих під час війни або в умовах інших надзвичайних ситуацій у міжнародних відносинах; або

(c) перешкоджати Члену вжити будь-яких заходів щодо виконання його зобов'язань згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй з метою підтримання миру та безпеки.

**ДЛЯ ПОДАТКІВ**



*Наукове видання*

**Олена Олександрівна Штефан**

**ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ TRIPS У  
НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  
УКРАЇНИ**

Підписано до друку 17.10.2006.

Формат 60x90 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура SchoolBookСТТ. Ум. друк. арк. 2,38

Наклад 300 прим.

Друк ПП “Авокадо”

04080, м. Київ, вул. Констянтинівська, 73

тел./факс 417-21-70